



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

Référence : 2014 COMC 143
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° 1,459,682 pour la marque de commerce
I AM 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, visée par la demande d'enregistrement numéro 1,459,682, en liaison avec, entre autres, des sacs, des portefeuilles et des produits faits de cuir et de similicuir, des vêtements, des accessoires chaussants et des couvre-chefs. L'état déclaratif des marchandises complet de la demande est reproduit en annexe.

[2] La demande a été produite par Sven Bullaert (la Requérante) le 19 novembre 2009. Elle est fondée sur l'enregistrement de la Marque auprès de l'Office Benelux de la PI et sur la base de l'emploi de la Marque en Belgique.

[3] Une déclaration d'opposition a été produite par William Adams (l'Opposante) le 28 février 2012. Cinq motifs d'opposition ont été invoqués dans la déclaration d'opposition produite à l'origine. Cependant, à la suite d'une décision interlocutoire rendue le 21 juin 2012, il ne restait que quatre motifs de décision à trancher.

[4] Les deux premiers 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 les mêmes que celles associées à la Marque.

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

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

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

[8] 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

[9] 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 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

L'examen des questions

[10] Quatre questions découlent des motifs d'opposition, à savoir :

1. La Requérante a-t-elle défini précisément, dans les termes ordinaires du commerce, l'ensemble des marchandises identifiées dans la demande d'enregistrement?
2. La Requérante avait-elle employé la Marque en Belgique à la date de production de la demande d'enregistrement?
3. La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de production de la demande d'enregistrement?
4. La Marque était-elle distinctive des marchandises de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

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

La Requérante a-t-elle défini précisément, dans les termes ordinaires du commerce, l'ensemble des marchandises identifiées dans la demande d'enregistrement?

[12] Cette question découle du motif d'opposition portant que la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la Loi, parce que l'état déclaratif des marchandises que contient la demande ne décrit pas les marchandises particulières comme la Loi l'exige. Bien que le plaidoyer ne précise pas sur quel paragraphe de l'article 30 on se fonde, il est évident qu'il s'agit de l'alinéa 30a) de la Loi.

[13] 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)]. Cependant, si l'état déclaratif des marchandises a été modifié pendant l'instruction de la demande, comme c'est le cas en l'espèce, la date de la demande modifiée sera considérée comme la date pertinente pour l'évaluation du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30a) [voir *Eaton Williams (Millbank) Ltd c. Nortec Air Conditioning Industries Ltd* (1982), 73 CPR (2d) 70 (COMC) à la p. 77].

[14] Il y a deux questions à trancher en vertu d'un motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30a), soit celles de savoir si l'état déclaratif des marchandises est dressé dans les termes ordinaires du commerce et s'il désigne adéquatement les marchandises ou services spécifiques [voir *Whirlpool SA c. Eurotherm Holdings Ltd* 2010 COMC 171 (CanLII), para 39]. En outre, le fardeau de preuve initial qui revient à une opposante en vertu de l'alinéa 30a) n'est pas contraignant et elle peut s'en acquitter simplement en présentant des arguments suffisants [voir *McDonald's Corp c. MA Comacho-Saldana International Trading Ltd* (1984), 1 CPR (3d) 101 (COMC) à la page 104].

[15] L'Opposante a présenté des observations dans son plaidoyer écrit au sujet de ce motif d'opposition, mais seulement concernant les marchandises que sont « [TRADUCTION] le cuir et le similicuir, et les articles constitués de ces matières, nommément des *peaux d'animaux...* » [soulignement ajouté]. Plus particulièrement, l'Opposante soutient que les « peaux d'animaux » ne sont pas du cuir ni du similicuir ou des articles constitués de ces matières. Il s'agit de ce qui recouvre l'animal. Par conséquent, les marchandises que sont les « peaux d'animaux » ne sont pas un sous-ensemble des marchandises que sont « le cuir et le similicuir et les articles constitués de ces matières », comme il est indiqué dans la demande. Par conséquent, l'état déclaratif des marchandises ne fait pas référence aux marchandises dans des termes ordinaires du commerce.

[16] Pour les raisons qui suivent, l'Opposante ne m'a pas convaincue que la description des marchandises que sont « le cuir et le similicuir et les articles constitués de ces matières, nommément des peaux d'animaux... » n'est pas conforme à l'alinéa 30a) de la Loi.

[17] Dans l'évaluation des observations de l'Opposante, je me suis appuyée sur le *Manuel des marchandises et des services* de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (le Manuel). À cet égard, je note que le registraire a fait référence au Manuel pour évaluer un motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30a) dans le cadre de procédures d'opposition [voir, par exemple, *Royal Scenic Holidays Ltd. c. Scenic Holidays (Vancouver) Ltd.*, 2010 COMC 36 (CanLII)]. Le Manuel contient une liste représentative de marchandises acceptables. En outre, les listes qui figurent dans le Manuel peuvent servir à indiquer par analogie le type de mémoire descriptif qui sera acceptable pour des marchandises qui ne sont pas comprises dans le Manuel.

[18] Il est indiqué dans le Manuel que les marchandises désignées par le terme « cuir » sont acceptables, sans plus de description. Le Manuel ne dresse pas la liste des marchandises désignées par le terme « similicuir », mais indique que les marchandises que sont les « imitations de peaux d'animaux » sont acceptables, sans plus de description. À mon avis, les marchandises désignées par le terme « similicuir » sont analogues aux marchandises désignées par l'expression « imitations de peaux d'animaux ». Par conséquent, m'appuyant sur l'état déclaratif pris dans son sens ordinaire, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que la Requérante a choisi le terme « peaux d'animaux » pour désigner « les articles constitués de ces matières » plutôt que « cuir et similicuir ».

[19] Comme il m'est permis de consulter des dictionnaires, je note que, selon le *Canadian Oxford Dictionary*, la première décision rattachée au terme « leather » (cuir) est la suivante : « material made from the skin of an animal by tanning or a similar process » (matériau fabriqué à partir de la peau d'un animal par tannage ou un processus semblable). Comme le cuir peut être fabriqué à partir de la peau d'un animal, je ne crois pas qu'il soit incohérent de décrire des marchandises constituées de cuir et de similicuir à l'aide du terme « peaux d'animaux ». Je tirerais la même conclusion si je devais considérer les « peaux d'animaux » comme décrivant l'ensemble des marchandises que sont « le cuir et le similicuir, et les articles constitués de ces matières », identifiées dans la demande d'enregistrement de la Marque.

[20] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition du fait que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait.

La Requérante avait-elle employé la Marque en Belgique à la date de production de la demande d'enregistrement?

[21] Cette question découle du motif d'opposition portant que la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la Loi, parce que la Marque n'a pas été employée en Belgique en liaison avec les marchandises énoncées dans la demande, voire pas employée du tout. Bien que le plaidoyer ne précise pas sur quel paragraphe de l'article 30 on se fonde, il est évident qu'il s'agit de l'alinéa 30d) de la Loi.

[22] Dans la mesure où la Requérante a plus facilement accès aux faits, le fardeau de preuve dont doit s'acquitter l'Opposante à l'égard de ce motif d'opposition est moins exigeant [*105272 Canada Inc c. Grands Moulins de Paris, SA* (1990), 31 CPR (3d) 79 (COMC)].

[23] À titre de preuve pour soutenir ce motif d'opposition, l'Opposante s'appuie sur l'affidavit de M. Bost, assermenté le 22 août 2012. Plus précisément, l'Opposante s'appuie sur les déclarations suivantes de M. Bost, qui vit aux États-Unis et qui est associé au sein du cabinet d'avocats Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP, lequel représente l'Opposante.

3. Selon les informations dont je dispose et, à ce que je crois, une recherche a été effectuée en Belgique par notre avocat européen; il n'a trouvé aucun cas d'emploi de la marque I AM par Sven Bullaert en Belgique en liaison avec l'ensemble des marchandises énoncées dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce au Canada dont le numéro est le 1,459,682.

[24] Je ne suis pas d'accord avec l'Opposante pour dire que cette preuve suffit pour la libérer du fardeau initial qui lui incombe, si peu astreignant soit-il.

[25] Les déclarations faites par M. Bost sur la base de l'information reçue d'un tiers sont de prime abord une preuve par oui-dire inadmissible. De plus, j'estime que la preuve ne respecte pas les critères de nécessité et de fiabilité, lesquels qui permettent 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.)]. En effet, M. Bost n'explique pas pourquoi l'avocat européen n'a pas été en mesure de fournir de preuves. Il n'explique pas non plus pourquoi la preuve qu'il soutient devrait être considérée comme fiable. Il n'y a aucune information sur la « recherche » effectuée par l'avocat européen, et encore moins d'information nous permettant de déduire que la question de l'emploi de la Marque en Belgique en date du 19 novembre 2009 a été abordée.

[26] Par conséquent, le motif d'opposition est rejeté du fait que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

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

[27] Cette question découle du motif d'opposition alléguant que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, étant donné la confusion avec la marque de commerce I AM de l'Opposante qui aurait été employée et révélée au Canada par l'Opposante depuis au moins aussi tôt que juin 2009. Bien qu'on ne le précise pas dans les arguments, le motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 16(2)a) de la Loi.

[28] 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, soit le 19 novembre 2009, et qu'elle ne l'a pas abandonnée à la date de l'annonce de la demande [le paragraphe 16(5) de la Loi].

[29] 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 19 novembre 2009 au sens de la définition de « révélé » énoncée à l'article 5 de la Loi. Cependant, l'Opposante prétend que son propre affidavit, souscrit le 23 août 2012, démontre l'emploi de sa marque de commerce I AM au Canada avant le 19 novembre 2009 et que celle-ci n'a pas été abandonnée au Canada. Je vais donc revoir l'affidavit déposé par l'Opposante elle-même.

[30] 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 d'abord employé la marque de commerce I AM pour des vêtements au Canada en juin 2009 et a officiellement lancé la gamme au défilé MAGIC à Las Vegas en septembre 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 ».

[paragraphe 24 de l'affidavit]

[31] 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 Requérente.

[32] 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.

[33] 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 19 novembre 2009, ce que l'Opposante n'a pas fait.

[34] Par conséquent, le motif d'opposition est rejeté du fait que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

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

[35] Cette question découle du motif d'opposition alléguant l'absence de caractère distinctif de la Marque et fondé sur une allégation de confusion entre la Marque et la marque de commerce I AM de l'Opposante.

[36] L'Opposante n'a pas produit de preuve démontrant que, en date du 28 février 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)].

[37] Par conséquent, le motif d'opposition est rejeté du fait que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

Décision

[38] 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

État déclaratif des marchandises de la demande n° 1,459,682
(tel qu'il a été modifié le 31 mars 2011)

[TRADUCTION] Cuir et similibruit et articles constitués de ces matières, notamment peaux d'animaux, peaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et bâtons de marche; fouets, harnais et sellerie; vêtements, notamment vêtements de sport, vêtements décontractés; vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment chemises, t-shirts, ceintures, blousons, manteaux, camisoles, vestes, chemisiers, maillots (vêtements), bas (vêtements), shorts, pantalons, culottes, caleçons boxer, robes, jupes, cravates, foulards, bandanas, jaquettes, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de détente, chaussettes, chandails, chandails en molleton, foulards, tabliers; articles chaussants, notamment pantoufles, chaussures de sport, chaussures pour bébé, chaussures décontractées; couvre-chef, notamment chapeaux, casquettes et visières.