

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 252

Date de la décision : 2025-12-10

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Snap Inc.

Requérante : Ghostface Chillah Inc.

Demande : 1992354 pour GHOSTFACE CHILLAH

INTRODUCTION

[1] Snap Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce GHOSTFACE CHILLAH (la Marque), laquelle fait l'objet de la demande n° 1992354 par Ghostface Chillah Inc. (la Requérante).

[2] L'enregistrement de la Marque est demandé en liaison avec les produits et services suivants, reproduits avec les classes de Nice connexes (CI) :

[TRADUCTION]

CI 25 (1) tabliers; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; costumes de plage; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; chapeaux de tissu

CI 35 (1) vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation de magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; magasins de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements

[3] L'opposition est principalement fondée sur l'allégation que la directrice de la Requérante est un trafiquant ou squatteur de marques de commerce et que la demande a donc été produite de mauvaise foi.

LE DOSSIER

[4] La demande pour la Marque a été produite le 24 octobre 2019 et annoncée aux fins d'opposition le 12 janvier 2022.

[5] Le 11 juillet 2022, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition sont fondés sur la mauvaise foi en vertu de l'article 38(2)a.1) de la Loi; la non-enregistrabilité en vertu des articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi; l'absence de droit à l'enregistrement en vertu des articles 38(2)c) et 16 de la Loi; l'absence de caractère distinctif en vertu des articles 38(2)d) et 2 de la Loi; et l'absence de droit à l'emploi en vertu de l'article 38(2)f) de la Loi.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration indiquant son intention de répondre à l'opposition.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits suivants :

- affidavit de Matthew A. Stratton, souscrit le 30 mars 2023 à Los Angeles, en Californie (l'Affidavit Stratton);

- affidavit de Ngawang Sheling, souscrit le 30 mars 2023 à Toronto (l’Affidavit Sheling);
- affidavit de Dane Penney, souscrit le 31 mars 2023 à Toronto (l’Affidavit Penney).

[8] Aucun des déposants de l’Opposante n’a été contre-interrogé.

[9] À l’appui de sa demande, la Requérante a produit l’affidavit de Daisy Ducharme, souscrit le 14 février 2024 à Sault Ste. Marie, en Ontario (l’Affidavit Ducharme). Cependant, même si l’Opposante a fait deux tentatives de contre-interroger M^{me} Ducharme (le 31 juillet 2024 et le 3 octobre 2024), à chaque occasion, M^{me} Ducharme a unilatéralement et prématurément quitté la séance de contre-interrogation. Par conséquent, selon la lettre du registraire datée du 11 décembre 2024, la preuve de la Requérante a été supprimée du dossier en vertu de l’article 56(4) du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2017-227.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites, mais seule l’Opposante était représentée lors d’une audience.

APERÇU DE LA PREUVE DE L’OPPOSANTE

Affidavit Stratton

[11] M. Stratton est le directeur et avocat général associé de la PI avec l’Opposante [para 1]. Il explique que l’Opposante est la propriétaire de la plateforme SNAPCHAT, une [TRADUCTION] « application mobile et informatique et plateforme narrative populaire qui permet aux utilisateurs de partager des photos, des vidéos et des messages appelés ‘Snaps’ avec d’autres par appareil mobile, parmi toute une gamme d’autres fonctions » [para 4].

[12] À titre de contexte concernant l'entreprise et les marques de commerce de l'Opposante, l'Affidavit Stratton démontre ce qui suit :

- La plateforme Snapchat a des millions d'utilisateurs quotidiens en Amérique du Nord [para 5 et 6].
- Au Canada, l'Opposante possède la marque de commerce déposée SNAPCHAT sous les enregistrements n^{os} LMC1042318 et LMC954928 [para 7].
- Depuis 2011, la « mascotte » de l'Opposante est un personnage fantôme (le Ghost Dessin) qui est apparu comme l'icône de l'application SNAPCHAT, dont l'évolution est reproduite ci-dessous [para 8].



- Le PDG de l'Opposante, Evan Spiegel, [TRADUCTION] « appelle informellement ce personnage fantôme 'Ghostface Chillah' depuis 2011 » [para 9].

[13] Au Canada, la deuxième version du Ghost Dessin (« 2013-2019 ») fait l'objet des enregistrements de marques de commerce n^{os} LMC1020031 et LMC966981, appartenant à l'Opposante; la troisième version (« 2019-present ») fait l'objet de demande d'enregistrement n^o 2033336 (collectivement, les Marques de commerce Ghost).

[14] Sinon, l'Affidavit Stratton décrit les plaintes et procédures juridiques antérieures que l'Opposante a entreprises à l'encontre de la Requérante et

de sa directrice, Daisy Ducharme, concernant l'emploi abusif de la propriété intellectuelle de l'Opposante. À cet égard, l'affidavit démontre ce qui suit :

- Les procédures concernant le nom de domaine de l'Opposante à l'encontre de la Requérante [para 11 à 15, Pièces 3 à 6]. Cela comprend une décision de mars 2020 rendue en vertu de la Politique de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine, ordonnant le transfert de *snapchatprints.ca*, *snapchatprint.ca* et *snacatprints.ca* de M^{me} Ducharme à l'Opposante [para 13, Pièce 4].
- Les procédures de contrefaçon de l'Opposante à l'encontre de la Requérante [para 16 à 19, Pièce 7 à 9]. Cela comprend des communications entre l'avocat de l'Opposante et un tiers, Shopify, Inc., concernant la vente par M^{me} Ducharme de marchandises présumément contrefaisantes [para 17, Pièce 7].
- Les communications directes de l'Opposante avec la Requérante [para 20 et 21, Pièces 10 et 11]. Cela comprend des communications de l'Opposante à M^{me} Ducharme pour l'aviser que l'Opposante considérait son emploi des marques de commerce SNAPCHAT et GHOSTFACE CHILLAH et du personnage « Ghostface Chillah » comme illégal [para 20, Pièce 10] et la communication de M^{me} Ducharme à l'intention de l'Opposante, offrant de vendre ses entreprises ou les actifs associés [para 21, Pièce 11].
- Le site Web de la Requérante, *GhostfaceChillah.com* [para 22 et 23, Pièces 12 et 13]. Cela comprend des captures d'écran illustrant ce que M. Stratton décrit comme [TRADUCTION] « l'emploi et la commercialisation non autorisés des diverses marques de commerce

de [l'Opposante], y compris SNAPCHAT et GHOSTFACE CHILLAH et le personnage "Ghostface Chillah" » [para 23, Pièce 23].

- Les pages et profils de médias sociaux de la Requérante [para 24 à 35, Pièces 14 à 26]. Par exemple, la Pièce 14 est décrite comme des captures d'écran de la page Facebook « Ghostface Chillah » de la Requérante, lesquelles semblent avoir été capturées à diverses dates entre avril 2020 et février 2023 [para 24].

Affidavit Sheling

[15] Ngawang Sheling est un greffier des litiges employé par l'agent de l'Opposante [para 1]. L'Affidavit Sheling démontre que Daisy Ducharme est l'unique directrice de la Requérante (Ghostface Chillah Inc.) et d'une entreprise connexe, Hangman Prints Inc. [para 3 à 6].

Affidavit Penney

[16] M. Penney est un chercheur en marques de commerce employé par l'agent de l'Opposante [para 1].

[17] L'Affidavit Penney démontre ce qui suit :

- La plateforme SNAPCHAT de l'Opposante, y compris sa disponibilité, son emploi et sa popularité au Canada [para 4 à 7, Pièces A et B].
- L'Opposante emploie son personnage de fantôme [TRADUCTION] « de façon répandue » sur son site Web et ses médias sociaux et ce personnage a été identifié dans les médias par « Ghostface Chillah » depuis 2013 [para 8 à 12, Pièces C et F].
- Les activités en ligne de la directrice de la Requérante, M^{me} Ducharme [para 13 à 28, Pièces G à Q]. Comme l'indique M. Penney, cela comprend des captures d'écran de billets Twitter archivés pour le

compte @snapchatstore, où la Requérante déclare que le PDG de l'Opposante [TRADUCTION] « est sur le point de payer 1 milliard de dollars pour Ghostface Chillah Inc., la marque de commerce et les noms de domaine » [para 20, Pièce M].

- Des communications par courriel entre la PDG de la Requérante, M^{me} Ducharme, et les agents de l'Opposante à partir de 2022, démontrant des sollicitations répétées pour vendre son entreprise à l'Opposante [para 29, Pièce R].

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[18] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations plaidées dans sa déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. La présence d'un fardeau de preuve imposé à l'Opposante à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question ne serait-ce que prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[19] En ce qui concerne les allégations à l'égard desquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, comme il est allégué dans la déclaration d'opposition. La présence d'un fardeau ultime qui incombe à la Requérante signifie que, s'il n'est pas possible d'arriver à une conclusion déterminée une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à son encontre.

PRÉAMBULE AUX MOTIFS D'OPPOSITION

[20] Dans le préambule des motifs d'opposition particuliers énoncés dans la déclaration d'opposition, l'Opposante plaide, entre autres, ce qui suit :

- Depuis 2011, le cofondateur et PDG de l'Opposante, Evan Spiegel, appelle informellement le [TRADUCTION] « personnage de fantôme amusant » de l'Opposante « Ghostface Chillah », ce qui a été largement couvert par les médias et les organes journalistiques, y compris dans des articles et des billets de blogue avec une circulation importante au Canada; par conséquent, les médias et les organes journalistiques ont souvent appelé la mascotte ou le personnage de l'Opposante et les itérations de sa conception « Ghostface Chillah », avec le public canadien devenant familier avec le nom non enregistré « Ghostface Chillah ».
- L'Opposante a acquis une réputation célèbre et un achalandage dans les Marques de commerce Ghost et le nom non enregistré « Ghostface Chillah » au Canada et partout dans le monde.
- Daisy Ducharme est l'une directrice et représentante de la Requérante, laquelle a été constituée en société en 2019.
- Depuis au moins aussi tôt que décembre 2018, M^{me} Ducharme a fait preuve d'une suite démontrable d'activités de contrefaçon dans un effort grossier et volontaire de créer de la confusion parmi les consommateurs et profiter de la réputation célèbre et de l'achalandage de l'Opposante.
- M^{me} Ducharme a précédemment enregistré des noms de domaine comportant la marque de commerce déposée SNAPCHAT de l'Opposante (y compris *snachatprints.com* et *snapchatprints.ca*);

l'Opposante a entamé des procédures contre tous ces noms de domaine contrefaisants et a reçu des décisions favorables, transférant de tels noms de domaine à l'Opposante.

- M^{me} Ducharme a ensuite [TRADUCTION] « changé de tactique » et a enregistré le nom de domaine *ghostfacechillah.com*, par lequel la Requérante annonce, offre pour la vente et vend un large éventail de marchandises non autorisées et non officielles qui arborent en évidence les Marques de commerce Ghost de l'Opposante et le nom non enregistré.
- Malgré l'Opposante retirant à maintes reprises les marchandises contrefaisantes de la Requérante au moyen d'avis aux hôtes Web de la Requérante, la Requérante continue de relancer de nouvelles marchandises qui arborent en évidence les Marques de commerce Ghost de l'Opposante et le nom non enregistré.
- La Requérante affirme que son entreprise contrefaisante, « Ghostface Chillah Incorporated » a été [TRADUCTION] « inscrite pour mettre en marché des marchandises Snapchat »; une telle déclaration est complètement fausse et démontre l'intention de la Requérante de profiter de la notoriété des Marques de commerce Ghost et le nom non enregistré de l'Opposante.
- La Requérante annonce également les marchandises contrefaisantes sur les médias sociaux, au moyen de pseudonymes comme @ghostchillah, @ghostfacechill et @SnapchatStore, mentionnant fréquemment le PDG de l'Opposante, Evan Spiegel, et incluant les Marques de commerce Ghost et le nom non enregistré de l'Opposante dans de telles publicités.

- Le site Web et les billets de médias sociaux de la Requérante comprennent souvent de fausses déclarations que la marchandise contrefaisante est [TRADUCTION] « officielle ».
- M^{me} Ducharme a admis qu'elle a choisi la Marque visée par la demande en raison de son association avec l'Opposante et les Marques de commerce Ghost, faisant référence, par exemple, à GHOSTFACE CHILLAH comme la [TRADUCTION] « mascotte Snapchat officielle » sur le site Web de la Requérante.
- M^{me} Ducharme a à maintes reprises offert de vendre son entreprise, avec la demande en question et le nom de domaine correspondant, à l'Opposante pour des [TRADUCTION] « sommes d'argent à huit ou neuf zéros relevant de l'extorsion ». À cet égard, M^{me} Ducharme a communiqué personnellement avec M. Spiegel, l'Opposante et son avocat des États-Unis avec des [TRADUCTION] « lettres de harcèlement », ainsi que publiquement par l'entremise de son site Web et de ses plateformes de médias sociaux.
- La Requérante a menacé d'ouvrir des boutiques de détail de marque GHOSTFACE CHILLAH aux États-Unis si l'Opposante n'accepte pas ses demandes.
- Malgré les tentatives de communication de l'Opposante pour mettre fin aux actions contrefaisantes, M^{me} Ducharme et la Requérante persistent et continuent de faire preuve d'une suite démontrable d'activités contrefaisantes dans une tentative grossière et volontaire de créer de la confusion parmi les consommateurs et profiter de la réputation célèbre et de l'achalandage de l'Opposante.

MAUVAISE FOI – ARTICLE 38(2)A.1)

[21] En vertu de l'article 38(2)a.1) de la Loi, l'Opposante plaide que la demande a été produite de mauvaise foi, puisque l'adoption, l'emploi et l'enregistrement proposé de la Marque visée par la demande par la Requérante visent à profiter de la réputation et de l'achalandage significatifs et précieux que l'Opposante a développés en lien avec les Marques de commerce Ghost et le nom non enregistré de l'Opposante (GHOSTFACE CHILLAH) au Canada. À la date de production de la demande, la Requérante était bien consciente de l'emploi de l'Opposante de ses Marques de commerce Ghost et de son nom non enregistré, et sa décision de produire la Demande était une tentative évidente et de mauvaise foi de profiter de la réputation et de l'achalandage de l'Opposante et de créer de la confusion dans l'esprit des consommateurs et parmi eux. Comme il est expliqué de façon plus détaillée dans la déclaration d'opposition, l'Opposante plaide que la Requérante et Daisy Ducharme font preuve de mauvaise foi en continuant de violer grossièrement et volontairement les droits de propriété intellectuelle de l'Opposante.

[22] La date pertinente pour un motif fondé sur la mauvaise foi est la date de production de la demande (en l'espèce, le 24 octobre 2019).

[23] En reprenant des parties de la déclaration d'opposition reproduite ci-dessous à un certain degré, dans ses observations écrites, l'Opposante fait valoir ce qui suit :

- La Requérante [TRADUCTION] « est un troll de marques de commerce » [para 1] et la demande en question est [TRADUCTION] « un cas classique d'une demande produite de mauvaise foi » [para 4].
- L'emploi par l'Opposante de la mascotte de fantôme (le Ghost Dessin) a été [TRADUCTION] « répandu », figurant comme icône de son

application mobile SNAPCHAT bien connue depuis 2011; le surnom de cette mascotte de fantôme est « Ghostface Chillah » et est bien connu comme tel au Canada depuis 2011 [para 2 et 16 à 20].

- La Requérante a adopté expressément la Marque visée par la demande parce qu'elle était connue comme le nom de la mascotte de fantôme de l'Opposante; la Requérante a ensuite transformé sa possession alléguée de la Marque en des [TRADUCTION] « demandes de milliards de dollars » pour la vente de la Marque [para 3].
- La procédure en question est [TRADUCTION] « un chapitre d'une longue histoire de tentatives par la Requérante et sa PDG, M^{me} Ducharme, d'extorquer l'Opposante par l'emploi inapproprié de sa propriété intellectuelle » [para 2].
- La Requérante a adopté la Marque en connaissant pleinement la réputation et l'achalandage de l'Opposante par rapport à celle-ci et, subséquemment à la production de la demande, elle a offert de vendre la Marque à l'Opposante pour des sommes d'argent relevant de l'extorsion [para 4].
- L'emploi par la Requérante de la Marque diminuerait probablement la valeur de l'achalandage associé aux marques de commerce liées à la mascotte de fantôme de l'Opposante et tromperait les consommateurs à croire que les marchandises GHOSTFACE CHILLAH de la Requérante proviennent de l'Opposante, ce qui n'est pas le cas [para 5].
- L'Affidavit Sheling établit que M^{me} Ducharme est la PDG et l'unique directrice de la Requérante [para 8a].
- L'Affidavit Penney et l'Affidavit Stratton établissent l'achalandage et la réputation de l'Opposante au Canada de ses marques de commerce

SNAPCHAT et liées à la mascotte de fantôme, ainsi que le fait que la mascotte de fantôme de l'Opposante est bien connue sous le nom de « Ghostface Chillah » depuis 2011 [para 8b et 8c].

- L'Affidavit Penney démontre également les [TRADUCTION] « actions en ligne dommageables » de la Requérante et fournit également des copies des communications par courriel entre M^{me} Ducharme et les agents de l'Opposante illustrant des sollicitations répétées pour vendre son entreprise à l'Opposante [para 8b].
- L'Affidavit Stratton démontre également la mauvaise foi de la Requérante, décrivant des plaintes juridiques antérieures que l'Opposante a dû entreprendre contre M^{me} Ducharme concernant son emploi abusif de sa propriété intellectuelle, ainsi que de l'activité Web et sur les médias sociaux de M^{me} Ducharme, [TRADUCTION] « laquelle démontre une litanie d'actions contrefaisantes, des demandes, de menaces et de contenu contestable en liaison avec l'Opposante, sa propriété intellectuelle et son PDG » [para 8c].
- La Requérante connaissait antérieurement les droits de l'Opposante, avec M^{me} Ducharme reconnaissant que la Marque visée par la demande, GHOSTFACE CHILLAH, est le nom de la [TRADUCTION] « mascotte de Snapchat » [para 31] et qu'elle a produit la demande en question pour exploiter une lacune perçue dans la stratégie d'enregistrement des marques de commerce de l'Opposante en enregistrant [TRADUCTION] « la célèbre mascotte Ghostface Chillah aux fins de marchandises » [para 32, faisant référence aux billets de médias sociaux de M^{me} Ducharme et les citant, comme le démontre l'Affidavit Penney aux Pièces G et K].

- M^{me} Ducharme a sollicité la vente de son entreprise et de la demande en question auprès de l'Opposante plusieurs fois, à la fois par des communications directes et des messages en ligne [para 33].
- Lorsque l'Opposante n'a pas accepté son offre, M^{me} Ducharme s'est tournée vers la publication de messages antagonistes au sujet de l'Opposante et de son PDG [para 34], faisant diverses menaces envers l'Opposante [para 35 et 36] et offrant publiquement de vendre son entreprise et la Marque visée par la demande à des tiers, avec de telles offres fondées sur la liaison de la Marque avec la plateforme SNAPCHAT de l'Opposante [para 37 à 39].
- M^{me} Ducharme et la Requérante ont entrepris une gamme de comportements de mauvaise foi, avec la demande en question étant une autre tentative par M^{me} Ducharme de profiter illégalement de l'emploi inapproprié de la propriété intellectuelle de l'Opposante, comme la constitution en société d'entreprises nommées « Ghostface Chillah Inc. » aux États-Unis et au Canada [para 40 à 45].
- Depuis 2019, cette gamme de comportements de mauvaise foi comprenait le transfert de divers noms de domaine (comme *snapchatprints.com*), de M^{me} Ducharme à l'Opposante aux États-Unis et au Canada, ce qui comprenait les conclusions que M^{me} Ducharme n'avait [TRADUCTION] « aucun intérêt légitime » dans de tels noms de domaine et qu'elle avait enregistré de tels noms de domaine de mauvaise foi [para 41 et 42].
- M^{me} Ducharme a également tenté d'extorquer d'autres entreprises de technologie cheffes de file (p. ex. Amazon) [para 44, faisant référence à une [TRADUCTION] « lettre ouverte » diffusée sur Facebook par M^{me} Ducharme comme le démontre l'Affidavit Penney à la Pièce Q].

[24] À la lumière de ce qui précède, l'Opposante compare favorablement, et s'y réfère, les circonstances de l'espèce à celles qui suivent de *Beijing Judian Restaurant Co Ltd c Meng*, 2022 CF 743 (*Beijing Judian*) au para 46 :

[46] Il ressort de la preuve que le défendeur a enregistré le dessin-marque JU DIAN dans l'intention d'extorquer de l'argent à la demanderesse ou d'utiliser la réputation des marques de commerce JU DIAN de la demanderesse pour obtenir de l'argent de tiers. Une semaine après l'enregistrement du dessin-marque JU DIAN, le défendeur a contacté la demanderesse pour lui proposer d'acheter la marque pour 1 500 000 \$, une somme bien supérieure à tous les coûts associés à l'obtention de la marque. Lorsque la demanderesse a refusé d'acheter la marque, le défendeur a menacé de nuire à son entreprise. Il a ensuite placé une annonce publique sur le site VanSky pour vendre l'enregistrement de la marque, et il a par la suite échangé avec un acheteur potentiel à qui il a offert d'acquérir des droits de franchise au coût de 100 000 \$ par année. Lorsqu'il a échangé avec l'acheteur potentiel du dessin-marque JU DIAN, le défendeur a invoqué la réputation des restaurants de la demanderesse pour justifier l'importance de la somme demandée pour l'enregistrement de la marque.

[25] L'Opposante note que [TRADUCTION] « de nombreux signaux de mauvaise foi » qui ont été soulevés dans ce passage par la Cour fédérale sont présents en l'espèce : le prix de vente injustifiable offert au propriétaire de droit; les menaces contre l'entreprise du propriétaire; l'annonce de la marque de commerce en question pour la vente à d'autres; et l'invocation de la réputation du propriétaire pour justifier le prix de vente [observations écrites de l'Opposante, au para 46].

[26] En effet, l'Opposante fait valoir que, en l'espèce, les circonstances sont présumément plus graves que celles décrites dans *Beijing Judian* compte tenu de ce qui suit :

- M^{me} Ducharme a fait des tentatives répétées pour employer de manière abusive la propriété intellectuelle de l'Opposante.
- M^{me} Ducharme a persisté dans ses tentatives, malgré les avertissements de l'avocat de l'Opposante, malgré le fait que plusieurs

hôtes Web et plateformes de médias sociaux [TRADUCTION] « l'ont bloquée » pour avoir enfreint les droits de l'Opposante et malgré qu'elle ait reçu plusieurs décisions d'arbitres indépendants qui concluaient que ses actions étaient de mauvaise foi et manquaient d'intérêt légitime.

- M^{me} Ducharme a ciblé d'autres entreprises de technologie avec son modèle d'affaires d'extorsion [para 47].

[27] Dans ses observations écrites, la Requérante fait diverses observations, y compris des affirmations de faits et des articles de nouvelles de tiers qui ne sont pas versés dans la preuve [p. ex. pages 8 à 12]. Plutôt que de distinguer de telles affirmations des autres observations, je noterai simplement que la décision en l'espèce ne serait pas différente si les faits affirmés étaient versés dans la preuve, par l'entremise de pièces fournies ou en prenant connaissance d'office d'eux. En fait, je note que la décision ci-dessous serait la même si l'Affidavit Ducharme était resté au dossier de cette procédure.

[28] Gardant cela à l'esprit, je note les faits saillants suivants des observations de la Requérante :

- Le Canada est un [TRADUCTION] « pays qui favorise le premier à produire une demande » et la Requérante était la première à [TRADUCTION] « employer » commercialement la Marque visée par la demande [page 1].
- La Requérante était constituée en société depuis six ans au Canada sous le nom Ghostface Chillah Inc., lequel comporte la Marque [page 1].

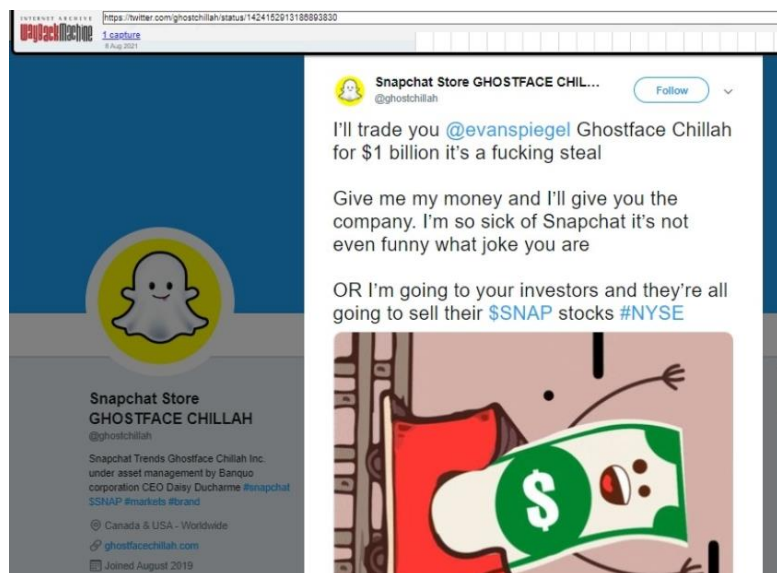
- L'Opposante est une entreprise américaine qui n'a pas [TRADUCTION] « compétence au Canada et il n'y a eu aucune confusion avec une quelconque autre marque de commerce » [page 1].
- L'Opposante n'a pas un enregistrement de marque de commerce ou de droit d'auteur pour GHOSTFACE CHILLAH, au Canada ou ailleurs [page 2].
- La PDG de la Requérante, Daisy Ducharme, [TRADUCTION] « est une citoyenne née et élevée au Canada [qui] a payé des impôts au Canada toute sa vie, à la fois d'entreprise et de particulier, ce qui devrait constituer un critère pour enregistrer [une] marque de commerce au Canada [...] [l'Opposante] n'est pas inscrite dans notre pays et n'a jamais payé d'impôt au Canada » [page 2].
- L'Opposante [TRADUCTION] « a une histoire de violation du droit de marque de commerce et de propriété intellectuelle, de mensonges auprès des investisseurs et de poursuites » et [TRADUCTION] « des entreprises américaines comme Snap Inc. ont intimidé les Canadiens et les entreprises canadiennes et ont pénétré le Canada au moyen du lobbying, un pays [dans lequel] elles n'ont aucun droit, afin de convaincre et de manipuler les décisions » [page 2].
- La Marque visée par la demande est une marque nominale, alors que les observations et la preuve de l'Opposante se concentrent principalement sur le Ghost Dessin, [TRADUCTION] « une chose complètement différente, et elle est de toute évidence mélangée quant au sujet de cette affaire de marque de commerce » [page 2].
- L'Opposante [TRADUCTION] « tente simplement de voler des entreprises des Canadiens et de ruiner les entreprises en faisant du lobbying auprès des représentants gouvernementaux pour manipuler les

décisions et retarder les échéanciers des tribunaux en tentant de contourner les lois sur les marques de commerce déjà en place » [page 2].

- Les observations de l'Opposante [TRADUCTION] « étaient de toute évidence une attaque sur le caractère de Daisy Ducharme plutôt que des raisons portant sur la [Marque nominale visée par la demande] et concernant les lois sur les marques de commerce au Canada [...] Ses observations étaient de nature diffamatoire [et] une attaque directe sur la propriétaire de Ghostface Chillah Inc. plutôt que de se concentrer sur la demande d'enregistrement de la marque de commerce nominale et les lois en place au Canada » [pages 12 et 13].

[29] Si l'Opposante n'avait produit aucune preuve et que la question de la mauvaise foi était analysée à elle seule, *certaines* des observations de la Requérante auraient peut-être un certain mérite. Cependant, la preuve de l'Opposante est suffisante pour établir le lien entre la Marque nominale visée par la demande et les marques de commerce de l'Opposante dans l'esprit des consommateurs canadiens; en effet, les billets de médias sociaux de M^{me} Ducharme illustrent ses tentatives d'extorquer le PDG de l'Opposante en fonction de ce lien.

[30] Par exemple, même si le billet Twitter d'août 2021 du compte @ghostchillah de la Requérante fourni à titre de pièce (reproduit ci-dessous) est ultérieur à la date de production en question, il présente la Requérante elle-même faisant le lien susmentionné et illustre les habitudes de harcèlement et de tentatives d'extorsion de M^{me} Ducharme envers l'Opposante [Affidavit Penney, Pièce K] :



[31] Lors de l’audience, l’Opposante a souligné ce qui suit de l’Affidavit Stratton à titre d’illustration du [TRADUCTION] « comportement de mauvaise foi » de la Requérante antérieur à la date pertinente dans le cadre de ce motif :

- Février 2019 : des communications par courriel entre l’Opposante et M^{me} Ducharme concernant son emploi [TRADUCTION] « illégal » des marques de commerce de l’Opposante et d’autres droits de propriété intellectuelle [para 20, Pièce 20].
- Juillet 2019 : la décision du règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ordonnant le transfert de *snapchatprints.com* de M^{me} Ducharme à l’Opposante [para 12, Pièce 3].
- Octobre 2019 : des communications par courriel entre Shopify, Inc. et M^{me} Ducharme concernant la plainte de contrefaçon de l’Opposante et le [TRADUCTION] « retrait » des éléments contrefaisants par Shopify [para 17, Pièce 7].

[32] À tout le moins, la présence démontrée de [TRADUCTION] « signaux » de mauvaise foi soulevés par l’Opposante est suffisante pour conclure qu’elle

s'est acquittée de son fardeau de preuve initial dans le cadre de ce motif pour soulever la question de savoir si la demande a été produite de mauvaise foi ou non.

[33] À cet égard, comme l'a souligné l'Opposante dans ses observations écrites [au para 29] :

- L'objectif du Parlement en introduisant des protections contre la mauvaise foi dans la Loi en 2019 était de freiner la pratique de [TRADUCTION] « squattage de marques de commerce » et de frustrer les requérants dont l'unique intention est d'être rémunérés par les autres.
- Demander un enregistrement avec l'intention d'extorquer de l'argent d'un tiers est l'essence même de la mauvaise foi [citant *Beijing Judian*, ci-dessus, au para 38].

[34] Lors de l'audience, l'Opposante a décrit l'espèce comme un enregistrement de mauvaise foi [TRADUCTION] « grossier » de la part de la Requérante, la décrivant également comme [TRADUCTION] « grave », [TRADUCTION] « une affaire classique » et [TRADUCTION] « un exemple parfait » dans ses observations écrites [para 4, 47 et 48].

[35] Je suis d'accord que tous ces adjectifs s'appliquent en l'espèce.

[36] Plus précisément, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la demande n'a pas été produite de mauvaise foi. Le dossier indique clairement que la demande en question fait en effet partie d'une habitude de squattage de marques de commerce, de tentatives d'extorsion, de harcèlement et de comportements injustifiables de la part de la Requérante et de son PDG, M^{me} Ducharme, en particulier.

[37] Compte tenu de tout ce qui précède, le motif fondé sur la mauvaise foi est accueilli.

NON-ENREGISTRABILITÉ – MOTIF FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)d)

[38] En vertu des articles 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi, l'Opposante plaide que la Marque visée par la demande n'est pas enregistrable, puisqu'elle crée de la confusion avec les Marques de commerce Ghost déposées de l'Opposante, comportant une ressemblance particulièrement marquée aux Marques de commerce Ghost dans les idées qu'elles suggèrent.

[39] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de la présente décision.

[40] La version « 2013-2019 » du Ghost Dessin de l'Opposante est l'objet des enregistrements n^{os} LMC966981 et LMC1020031, reproduits ci-dessous :



[41] Entre ces deux enregistrements, le Ghost Dessin est enregistré en liaison avec un large ventail de produits de logiciels (p. ex. dans la classe de Nice 9), ainsi qu'un large éventail de services de publicités en ligne, de télécommunications, d'édition, de réseautage et de divertissement (p. ex. les classes de Nice 35, 38, 41, 42 et 45).

[42] À ce stade, je note que la version « 2019-present » du Ghost Dessin a été décrite dans la déclaration d'opposition comme l'objet de la demande d'enregistrement n^o 2033336 en liaison avec un éventail de produits et de services plus large (y compris [TRADUCTION] « services de magasin de vente au détail en ligne de divers produits et services de tiers, nommément [...] vêtements tout-aller » et d'autres produits). Même si cette demande a

atteint l'étape de l'enregistrement le 4 juin 2025, l'Opposante n'a pas demandé l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition en conséquence et ce dernier enregistrement ne peut donc faire l'objet d'aucune considération aux fins de ce motif.

Test en matière de confusion

[43] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[44] Le test applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire « plutôt pressé » la vue de la Marque en liaison avec les produits et services faisant l'objet de la demande, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce Ghost Dessin de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 au para 20].

[45] En faisant une telle évaluation, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les

marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[46] Les critères ou les facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi ne forment pas une liste exhaustive et un poids différent sera attribué à différents facteurs selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 au para 54]. Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, la Cour suprême du Canada a déclaré que pour l'article 6(5)e), il arrive souvent que la ressemblance entre les marques de commerce soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [au para 49] et que, bien que le premier mot dans la marque de commerce puisse être l'élément le plus important dans certains cas, il est préférable de se demander si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement « frappant ou unique » [au para 64].

Degré de ressemblance

[47] Dans ses observations écrites, l'Opposante fait valoir que [TRADUCTION] « à première vue, l'idée dominante suggérée par chaque marque est celle d'un **fantôme** » [para 94].

[48] Cependant, à *première vue*, la Marque visée par la demande et la marque de commerce déposée Ghost Dessin de l'Opposante semblent avoir un faible degré de ressemblance. En termes de présentation et de son, la Marque est une marque nominale alors que la marque figurative de l'Opposante est un simple tracé. Analysé seul, comparativement à la première version « 2011-2013 » du Ghost Dessin, il n'est pas nécessairement évident que le Ghost Dessin déposé de l'Opposante est celui d'un [TRADUCTION] « fantôme ». À cet égard et en outre, la marque figurative de l'Opposante n'a pas de « face » et le degré dans lequel elle pourrait avoir des attributs « chillah » [TRADUCTION : DÉCONTRACTÉ] est indéterminé dans le meilleur des cas.

[49] En termes des idées suggérées, puisque la preuve dont je dispose ne contient pas les origines possiblement clandestines du terme, à première vue, les idées suggérées par la Marque sont les mots eux-mêmes, celles d'un « Ghostface Chillah ». Même si le Ghost Dessin déposé de l'Opposante est perçu à première vue comme celui d'un fantôme (et donc son idée dominante) et que GHOST est le premier élément de la Marque, il n'est pas nécessairement l'aspect le plus frappant ou unique. À première vue, il serait excessivement simpliste d'affirmer que l'idée dominante de la Marque est également celle d'un simple [TRADUCTION] « fantôme ».

[50] Cependant, comme l'a souligné l'Opposante dans ses observations écrites, le contexte et la preuve peuvent éclairer l'analyse concernant les idées suggérées par les marques de commerce des parties et elle n'est pas nécessairement limitée à leurs qualités « inhérentes » : les significations que les consommateurs peuvent associer aux marques de commerce en fonction de facteurs extrinsèques sont également pertinentes, tant qu'elles sont appuyées par la preuve [para 95]. Dans *Marlboro Canada Limited c Philip Morris Products SA*, 2012 CAF 201 aux para 72 à 77, en analysant la question de savoir si la portée de l'article 6(5)e) de la Loi est limitée à « la signification littérale et ordinaire d'un mot ou d'un dessin », la Cour d'appel a déclaré ce qui suit :

[75] Certes, la définition du dictionnaire ou signification courante et la signification technique d'un mot ou d'un dessin sont les idées suggérées qu'on prend le plus souvent en considération dans la comparaison de marques, mais je ne vois aucune raison de ne pas tenir compte d'autres associations d'idées cristallisées par le marketing ou un emploi particulier.

[76] [...] Cela dit, il est évident que la partie qui invoque une ressemblance fondée sur une telle association d'idées sortant de l'ordinaire devra convaincre la Cour que cette association existe réellement dans les faits avant qu'on ne puisse la prendre en considération dans l'analyse que commande l'alinéa 6(5)e).

[77] Même dans l'hypothèse où je me tromperais à cet égard et où l'alinéa 6(5)e) appellerait une interprétation plus restrictive, il faudrait prendre en considération, une fois qu'elle serait établie, la ressemblance dans les idées inhabituelles suggérées par l'une quelconque des marques au titre des « circonstances de l'espèce » visées au préambule du paragraphe 6(5). Dans l'un ou l'autre cas, cette ressemblance ne peut être écartée.

[51] Appliquée à l'espèce, l'Opposante invoque des rapports médiatiques remontant à 2013 qui font référence à son personnage Ghost Dessin par « Ghostface Chillah » [Affidavit Penney, à la Pièce F] et des admissions de la Requérante que GHOSTFACE CHILLAH est le nom de la mascotte Snapchat [Affidavit Penney, aux Pièces G, I, J, K et P; Affidavit Stratton, à la Pièce 20].

[52] En effet, analysé dans le cadre de ce motif ou comme autre circonstance de l'espèce, le comportement démontré de la Requérante associant la Marque au Ghost Dessin de l'Opposante est un facteur important en faveur d'une conclusion de confusion qui ne peut pas être ignoré en l'espèce.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle la marque de commerce est devenue connue

[53] Dans ses observations écrites, l'Opposante fait valoir que ses marques de commerce Ghost Dessin possèdent un degré élevé de caractère distinctif inhérent [para 80].

[54] À ce stade, je note que les observations écrites de l'Opposante ont tendance à mélanger les trois versions du Ghost Dessin. Par exemple, à l'appui de son affirmation que la marque figurative de l'Opposante possède également un degré important de caractère distinctif acquis, elle affirme que la [TRADUCTION] « mascotte de fantôme de l'Opposante était présentée comme l'icône de l'application SNAPCHAT depuis 2011, avec l'application SNAPCHAT disponible au Canada depuis au moins 2012 » [para 81]. Malgré

tout, j'accepte que le Ghost Dessin déposé de l'Opposante en question dans le cadre de ce motif est devenu connu à tout le moins dans une certaine mesure au Canada depuis 2013 en liaison avec la plateforme SNAPCHAT de l'Opposante et les services connexes.

[55] Sinon, l'Opposante reconnaît que la Marque [TRADUCTION] « possède un important caractère distinct inhérent », puisqu'il est [TRADUCTION] « une combinaison unique de mots et un terme inventé » [para 82]. Cependant, elle fait valoir qu'un tel caractère distinctif est défavorable à la Requérante, essentiellement en raison du fait que tout caractère distinctif provient en fait de l'Opposante [para 83]. Peu importe, en ce qui a trait aux produits visés par la demande, il n'est pas clair, dans le meilleur des cas, dans quelle mesure la Marque est devenue connue au Canada.

[56] Dans l'ensemble, compte tenu du caractère distinctif acquis démontré du Ghost Dessin de l'Opposante, ce facteur favorise l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[57] Dans ses observations écrites, l'Opposante fait valoir qu'elle emploie ses marques de commerce Ghost Dessin depuis 2011, alors que la Requérante a été constituée en société sous le nom « Ghostface Chillah Inc. » en 2019 [para 85]. Comme il a été noté ci-dessus, j'accepte que la marque de commerce Ghost Dessin déposée est employée par l'Opposante depuis 2013.

[58] Peu importe, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[59] Dans ses observations écrites l'Opposante se concentre sur les [TRADUCTION] « services de magasin de vente au détail en ligne de divers produits et services de tiers, nommément [...] vêtements tout-aller » qui se

trouvent seulement dans la demande n° 2033336 susmentionnée [para 88 à 90] et est muette quant aux produits et services inscrits dans les enregistrements en question dans le cadre de ce motif.

[60] Cependant, lors de l'audience, l'Opposante a fait valoir que, même s'il n'y a aucune preuve directe de ventes de vêtements par l'Opposante, les produits visés par la demande sont du genre de [TRADUCTION] « marchandise » qui est une [TRADUCTION] « extension naturelle » de diverses entreprises. En effet, comme il est noté ci-dessus, l'Opposante fait valoir dans ses observations écrites que le [TRADUCTION] « modèle d'affaires d'extorsion » de la Requérante vise à [TRADUCTION] « tromper les consommateurs pour croire que les marchandises GHOSTFACE CHILLAH de la Requérante proviennent de [l'Opposante], ce qui n'est pas le cas » [para 4 et 47].

[61] Compte tenu de la nature du [TRADUCTION] « commerce » de la Requérante et du genre général des produits visés par la demande, et des services de ventes liés à ceux-ci, j'estime que ces facteurs favorisent quelque peu l'Opposante dans les circonstances de l'espèce.

Conclusion

[62] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Dans le meilleur des cas pour la Requérante, j'estime que la probabilité de confusion quant à la source des produits et services des parties est égale. J'arrive à cette conclusion compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce pertinentes à tout le moins quelque peu en faveur de l'Opposante et particulièrement compte tenu de la ressemblance démontrée des marques de commerce des parties dans les idées suggérées

et la liaison par la Requérante elle-même de la Marque avec le Ghost Dessin de l'Opposante. Puisque c'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion, je dois trancher à l'encontre de la Requérante.

[63] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi est accueilli.

ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT – MOTIF FONDÉ SUR L'ARTICLE 16

[64] En vertu des articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, l'Opposante plaide que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, car, à la date de production de la demande, la Marque visée par la demande créait de la confusion avec les Marques de commerce GHOST et le nom non enregistré (GHOSTFACE CHILLAH), lesquels avaient antérieurement été employés et révélés au Canada par l'Opposante avant la date de production de la demande en question au Canada.

[65] Comme il n'existe aucune preuve claire d'emploi de la Marque en liaison avec les produits et services visés par la demande, la date pertinente pour évaluer la confusion en l'espèce est la date de production de la demande en question, à savoir le 24 octobre 2019.

[66] À tout le moins à l'égard de la marque de commerce Ghost Dessin déposée, nonobstant la date pertinente antérieure, l'analyse relative à la confusion ci-dessus ne diffère pas de façon significative à l'égard de ce motif.

[67] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est également accueilli.

AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[68] Étant donné que l'Opposante obtient gain de cause pour trois motifs d'opposition qui, à mon avis, constituent les motifs les plus forts de l'Opposante dans cette procédure, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[69] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2025-09-25

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Reagan Seidler

Pour la Requérante : Aucune comparution

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Smart & Biggar LP

Pour la Requérante : Aucun agent nommé