



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

Référence : 2015 COMC 150
Date de la décision: 2015-07-29

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

7666705 Canada Inc. et	Opposante
9301-7671 Québec Inc.	Requérant(e)
1,503,448 pour la marque de commerce CHEER EVOLUTION	Demande

Introduction

[1] Cheer Evolution Inc. a produit le 12 novembre 2010 une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce CHEER EVOLUTION (la Marque) portant le numéro n° 1,503,448.

[2] Suite à des rapports d'examineur, la demande fut modifiée le 11 juillet 2011. Elle est fondée sur un emploi au Canada par la requérante '...ou le(s) prédécesseur(s) en titre du requérant...' depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec :

Vêtements et accessoires dans le domaine du sport de cheerleading, nommément, des uniformes, des jupes, des camisoles, des chandails, des pulls, des robes, des pantalons, des culottes courtes, des cuissards, des sous-vêtements, des tops de sport, des molletons à capuchon, des molletons, des robes de chambre, des pyjamas, des bas, des vestes, des survêtements, des manteaux, des boucles à cheveux, des pompons, des espadrilles, des sacs. Produits de maquillage, nommément, rouge à lèvres, crayons à maquillage, ombres à paupières, brillants à yeux, mascara, colle à brillants, fards à joues. Articles promotionnels

dans le domaine du sport de cheerleading, nommément, des cartables, des crayons, des bouteilles, des porte-clés, des tasses, des écrivoires, des DVD contenant des sujets dans le domaine du sport de cheerleading, des photos, des CD contenant des sujets dans le domaine du sport de cheerleading (les Produits); et

Exploitation d'un commerce de conception, de fabrication, de distribution et d'importation de vêtements, d'accessoires et de produits rattachés à la pratique du sport de cheerleading. Organisation d'événements de cheerleading, nommément des compétitions, des rencontres amicales, des kiosques, des formations d'entraîneurs, des cliniques, des camps d'entraînement (les Services).

[3] Cette demande fut annoncée le 11 avril 2012 dans le *Journal des marques de commerce* pour fins d'opposition.

[4] 7666705 Canada Inc. (l'Opposante) a produit le 14 juin 2012 une déclaration d'opposition. Par la suite l'Opposante, avec la permission du registraire, a amendé sa déclaration d'opposition de sorte que les motifs d'opposition à être considérés dans la présente opposition sont ceux fondés sur les articles 30(b), 30(i), 16(1)(a), 16(1)(c) et 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), ch T-13 (la Loi). De plus, l'Opposante soulève que la requérante n'aurait pas identifié dans sa demande d'enregistrement les prédécesseurs en titre qui ont employé la Marque. Ces motifs d'opposition sont plus amplement décrits à l'annexe A ci-jointe.

[5] Cheer Evolution Inc. a produit une contre-déclaration niant tous et chacun des motifs d'opposition. Elle a également amendé sa contre déclaration pour nier tous et chacun des motifs d'opposition contenus dans la déclaration d'opposition amendée.

[6] L'Opposante a produit l'affidavit de M. Doug Martin daté du 16 janvier 2013 alors que Cheer Evolution Inc. a produit ceux de Mme Mélanie Blanchette en date du 28 février 2013 et de Mme Marie-Christine Vincent daté du 22 février 2013. Ces dernières ont tous deux été contre-interrogées et les transcriptions sont au dossier.

[7] L'Opposante a produit à titre de preuve en réplique l'affidavit de M. Doug Martin daté du 15 janvier 2014.

[8] Les parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées lors de l'audience.

[9] Pour les raisons plus amplement décrites ci-après, je repousse la demande d'enregistrement uniquement pour les services suivants :

Organisation d'événements de cheerleading, notamment des compétitions, des rencontres amicales, des kiosques, des formations d'entraîneurs, des cliniques, des camps d'entraînement.

Fardeau de preuve

[10] Dans le cadre de la procédure en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, 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. 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. Toutefois, l'opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'opposante signifie qu'un motif d'opposition 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 FCA 291, 20 CPR (4th) 155, *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* 2005 FC 722, 41 CPR (4th) 223].

Remarques préliminaires

[11] J'ai pris connaissance de toute la preuve versée au dossier. Toutefois je me référerai uniquement à ce que je considère pertinent pour les fins de ma décision.

[12] En cours d'instance, Cheer Evolution Inc. a modifié son nom pour 9300-6955 Québec Inc. et subséquemment, elle a fait faillite le 15 avril 2014, soit après les dates pertinentes associées aux motifs d'opposition ci-haut énumérés. Le syndic Bresse Syndic Inc. a par la suite cédé la Marque à 9301-7671 Québec Inc. Sauf indication contraire, j'emploierai le terme 'Requérante' pour désigner indistinctement 9300-6955 Québec Inc (autrefois connu sous le nom de Cheer Evolution Inc.) et 9301-7671 Québec Inc.

[13] J'ai noté que le terme 'cheerleading' est employé autant par les déposants francophones qu'anglophones. Or ce terme m'apparaît être un anglicisme. Le terme approprié serait 'meneur de

claques' ou 'meneuses de claques'. Toutefois j'emploierai 'cheerleading' tout au long de cette décision, puisqu'il a été employé par les parties.

[14] Je traiterai des motifs d'opposition plaidés par l'Opposante uniquement en rapport avec sa marque CHEER EVOLUTION, celle-ci étant identique à la Marque. Je ne vois pas la nécessité de considérer la marque CANADIAN CHEER EVOLUTION de l'Opposante puisque ses chances de succès sont meilleures avec sa marque CHEER EVOLUTION.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30(i) de la Loi

[15] L'article 30(i) de la Loi exige seulement que la Requérante se déclare convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada. Cette déclaration est comprise dans la présente demande d'enregistrement.

[16] Cet article de la Loi peut être soulevé dans des cas bien particuliers dont en autres lorsque la déclaration de la Requérante a été faite de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)].

[17] Or l'Opposante prétend qu'au moment de la date de production de la présente demande, la Requérante avait connaissance de l'emploi de la marque identique CHEER EVOLUTION par l'Opposante. Pour les fins de ce motif d'opposition, il suffit de résumer les faits suivants :

- Le 6 novembre 2010 l'Opposante a présenté une compétition de cheerleading à Mississauga, Ontario. M. Martin, le président de l'Opposante a produit le programme qui a été distribué lors de cet événement. Sur la page titre du programme, y est inscrit entre autres CHEER EVOLUTION;
- Le 10 novembre 2010 il y a eu un échange de courriels entre la présidente de la Requérante, Mélanie Blanchette, et une dénommée Kathlyn Mallysh, identifiée par Mme Blanchette comme une représentante de l'Opposante, dans lesquels courriels chaque partie informe l'autre qu'elle emploie la dénomination sociale Cheer Evolution;
- Suite à cet échange de courriels, la Requérante a déposé le 12 novembre 2010 la présente demande d'enregistrement fondée sur un emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que juin 2008.

[18] Ainsi, selon l'Opposante, la Requérante a adopté la Marque (le 12 novembre 2010) seulement après avoir appris (le 10 novembre 2010) que l'Opposante employait la marque CHEER EVOLUTION.

[19] Malgré que la Requérante ait eu connaissance de l'emploi de la marque CHEER EVOLUTION au moment de la production de sa demande pour l'enregistrement de la Marque, elle pouvait toujours se déclarer satisfaite d'avoir droit d'employer la Marque, si son emploi remontait à une date antérieure à la date de premier emploi de la marque CHEER EVOLUTION par l'Opposante. C'est ce qui est allégué dans la demande d'enregistrement.

[20] Dans les circonstances, je rejette ce motif d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30 de la Loi

[21] Dans sa déclaration d'opposition amendée du 15 janvier 2014, l'Opposante allègue que la demande d'enregistrement ne respecte pas les exigences de l'article 30 de la Loi en ce que la Requérante n'a pas identifié les prédécesseurs en titre qui ont employé la Marque. La Requérante plaide, dans sa contre déclaration d'opposition modifiée datée du 15 mai 2014, qu'elle n'avait pas à identifier ses prédécesseurs en titre puisque la date de premier emploi revendiquée par la Requérante est 'au moins aussi tôt que juin 2008'.

[22] Pour bien comprendre les prétentions des parties, je résume ainsi les faits pertinents se rapportant à ce motif d'opposition :

- La Requérante a été incorporée le 6 juin 2008 selon l'extrait du registre des entreprises du Québec produit comme pièce C à l'affidavit de M. Martin, président de l'Opposante, daté du 15 janvier 2014;
- Mme Mélanie Blanchette est la présidente de Cheer Evolution Inc. Auparavant elle travaillait pour Les Vêtements Goulet à titre de designer de vêtements;
- Antérieurement à l'incorporation de Cheer Evolution Inc., Mme Mélanie Blanchette admet, durant son contre-interrogatoire, que la Marque a été employée dans les circonstances suivantes :

- Elle et une dénommée Catherine Blanchette exerçaient leurs activités d'organisation de compétitions de cheerleading depuis la résidence de Mme Mélanie Blanchette à Saint-Étienne-de-Lauzon;
 - Elle et Mme Catherine Blanchette ont organisé pour la première fois la compétition de cheerleading Challenge Moskito en 2006. Moskito était la marque de commerce de Les Vêtements Goulet;
 - Malgré le fait que la Requérante n'existait pas à cette époque, Les Vêtements Goulet se chargeait de la promotion de la Marque, à titre de producteur des événements, en partenariat avec Mme Catherine Blanchette et Mme Mélanie Blanchette qui organisaient des compétitions de cheerleading présentées sous le nom Challenge Moskito;
- Les pièces MB-4 (chèque payable à 'Cheer Evolution'), MB-6 (facture de XCT pour 5 juges à la compétition), MB-8 (chèque de la Commission Scolaire René-Lévesque) et MB-9 (contrat de location de lieux) à l'affidavit de Mme Blanchette font référence à une compétition de cheerleading présentée sous le nom Challenge Moskito ou Challenge Moskito Sport ou Compétition Moskito Sport.

[23] Il n'est pas clair si, lors des compétitions tenues sous la marque Challenge Moskito ou Challenge Moskito Sport avant le 30 juin 2008, la Marque était employée en liaison avec les compétitions de cheerleading. Pour les fins de la discussion sous ce motif d'opposition, je vais présumer qu'il y avait emploi de la Marque au 6 juin 2008 en liaison avec l'organisation de compétitions de cheerleading. Ceci constitue le meilleur scénario possible pour appuyer la thèse de l'Opposante qu'il y aurait absence de désignation des prédécesseurs en titre de la Requérante dans sa demande d'enregistrement.

[24] Il est établi que lorsque la demande d'enregistrement fait référence à un mois et une année sans mentionner une date précise, la date de premier emploi correspond alors au dernier jour du mois indiqué dans la demande d'enregistrement [voir *Khan c Turban Brand Products Ltd* (1984), 1 CPR (3d) 388 (COMC)]. En conséquence je traiterai la revendication d'emploi antérieur de la Marque comme si celle-ci se lisait 'au moins aussi tôt que le 30 juin 2008'.

[25] Je suis conscient qu'une partie requérante, revendiquant une date de premier emploi antérieure à son propre emploi, et qui appuie sa demande sur l'emploi de la marque par un ou des prédécesseurs en titre, doit identifier ce ou ces prédécesseurs en titre dans sa demande d'enregistrement [voir *Les Fromages Saputo senc c Marrello*, 2009 CanLII 90406 (COMC; 2009-01-22) et *Stella Cadente SRL c Sweet People Apparel Ltd*, 2012 COMC 7 (COMC; 2012-01-18)].

[26] L'Opposante plaide que la Requérante a été incorporée que le 6 juin 2008 et que la preuve démontre qu'il y aurait eu emploi de la Marque par des prédécesseurs en titre avant cette date, soit Mme Catherine Blanchette et Mme Mélanie Blanchette et/ou Les Vêtements Goulet et que ces personnes et/ou entités n'ont pas été identifiées dans la demande d'enregistrement.

[27] Je suis d'accord avec la position de la Requérante. La date de premier emploi qu'elle revendique (30 juin 2008) ne remonte pas à l'emploi de la Marque par ses prédécesseurs en titre. Ainsi, elle n'avait pas à les identifier. Il est toujours possible pour une requérante de revendiquer une date de premier emploi postérieure à la date réelle de premier emploi de la Marque [voir *Marineland Inc c Marine Wonderland & Recreational Park Ltd*, [1974] 2 CF 558 (CFPI)]. Or, cette date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement correspond à l'emploi de la Marque par la Requérante elle-même.

[28] Je rejette donc le motif d'opposition fondé sur l'allégation que la Requérante n'avait pas identifié ses prédécesseurs en titre dans sa demande d'enregistrement.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30(b) de la Loi

[29] L'Opposante a le fardeau initial de preuve et ce motif d'opposition doit être analysé à la date de production de la demande d'enregistrement (12 novembre 2010) [voir *Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 369 (COMC)]. Toutefois, ce fardeau est léger [voir *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)], et l'Opposante peut se référer à la preuve de la Requérante pour se décharger de ce léger fardeau de preuve [voir *Labatt Brewing Co c Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst)].

[30] L'Opposante, par l'entremise de l'affidavit de M. Martin du 16 janvier 2013, a présenté la preuve suivante pour contester la date de premier emploi alléguée par la Requérante dans sa demande d'enregistrement :

- M. Martin affirme avoir été impliqué, par l'entremise de l'Opposante et d'autres compagnies, dans le domaine du cheerleading depuis 2002 et affirme qu'à sa connaissance personnelle la Marque n'a pas été employée au Canada durant la période de 2007 à 2009 dans le domaine du cheerleading;
- M. Martin affirme connaître Cheer Evolution Inc. depuis un certain temps mais, à sa connaissance personnelle, les activités de cette dernière se limitaient jusqu'en 2012 à vendre des vêtements, et ce, en liaison seulement avec la version française du nom de la Requérante, à savoir Evolution Cheer Inc;
- M. Martin a produit certains extraits de sites web tels que Canada411 et une page Facebook (Cobras de Québec) (pièces C et E);

[31] Les remarques suivantes s'imposent au sujet de cette preuve :

- Les pièces C et E à l'affidavit de M. Martin remontent à une date postérieure à la date pertinente et ne sont donc pas admissibles en preuve;
- Les connaissances de M. Martin dans le domaine du cheerleading peuvent être prises en considération mais il en faut plus pour conclure que l'Opposante se serait déchargée de son fardeau de preuve initial.

[32] Comme l'Opposante peut se référer à la preuve produite par la Requérante pour satisfaire son fardeau de preuve initial, je vais résumer la preuve pertinente se rapportant à l'emploi de la Marque remontant au 7 avril 2008 produite par la Requérante, incluant les passages pertinents des affidavits de Mme Mélanie Blanchette et Mme Marie-Christine Vincent, et de leur contre-interrogatoire:

- Factures en liasse produites comme pièce MB-1 au soutien de l'affidavit de Mélanie Blanchette émises par différents fournisseurs de la Requérante pour l'achat de divers

articles, accessoires et vêtements liés à la pratique du sport de cheerleading et couvrant la période du 7 avril 2008 au 7 octobre 2010;

- Factures en liasse produites comme pièce MB-2 au soutien de l'affidavit de Mélanie Blanchette émises par la Requérante à certains de ses clients pour la vente de divers articles, accessoires et vêtements liés à la pratique du sport de cheerleading couvrant la période du 11 juillet 2008 au 19 décembre 2008;
- Factures en liasse produites comme pièce MB-5 au soutien de l'affidavit de Mélanie Blanchette de divers fournisseurs, émises entre le 29 mai 2008 et le 29 mai 2009 à l'égard d'articles promotionnels et de publicités réalisés dans le cadre de la tenue de compétitions de cheerleading;
- Facture émise le 30 mai 2008 (pièce MB-10 à l'affidavit de Mélanie Blanchette) par La Polyvalente Ancienne-Lorette adressée à 'Cheer Evolution' relative à la location de tapis de gymnastique dans le cadre de la compétition Challenge Moskito Sport tenue les 31 mai et 1^{er} juin 2008;
- Facture datée du 23 mai 2008 (pièce MB-12 à l'affidavit de Mélanie Blanchette) émise par la Fédération de Cheerleading du Québec adressée à 'Cheer Evolution' relative à la location d'un kiosque au championnat de cheerleading;
- Factures datées du 20 juin 2008 (pièce MB-14 à l'affidavit de Mélanie Blanchette) adressées à la Requérante par le Groupe Novaction Physiothérapie relatives à la fourniture de services médicaux et de matériel médical utilisés lors d'événements (non-identifiés) tenus les 31 mai et 1^{er} juin 2008;
- Copie du relevé du site web *whois.com* (pièce MB-15 à l'affidavit de Mélanie Blanchette) démontrant que le nom de domaine *www.cheerevolution.ca* appartient à la Requérante depuis le 15 septembre 2008;

[33] Je tiens également à mentionner certains passages de l'affidavit de Mme Marie-Christine Vincent, la coordonnatrice de projets au sein de la Fédération de Cheerleading du Québec (Fédération) depuis le 14 avril 2008. Elle allègue que la Requérante est une entreprise œuvrant

dans le domaine de l'organisation d'événements de cheerleading, et notamment l'organisation de compétitions de cheerleading. Elle affirme, qu'à sa connaissance, la Requérente est active dans le domaine de compétitions de cheerleading depuis au moins juin 2008.

[34] Mme Vincent allègue qu'elle travaille personnellement, et sur une base régulière, depuis juin 2008 avec les représentants de la Requérente dans le cadre de la tenue de compétitions de cheerleading organisées par la Requérente et sanctionnées par la Fédération.

[35] En contre-interrogatoire Mme Vincent mentionna qu'en mai 2008 Cheer Evolution était présent à un événement tenu au Centre Claude Robillard à Montréal et vendait du maquillage et des vêtements de cheerleading (page 11 de la transcription).

[36] Je tiens à souligner que je distingue la Requérente de 'Cheer Evolution' lorsque, dans la preuve de la Requérente, il y a référence à ce nom commercial employé avant le 6 juin 2008. Le statut de 'Cheer Evolution' avant le 6 juin 2008 me semble assez flou. Toutefois, en raison de la preuve au dossier, incluant certaines inscriptions faisant référence à Mme Mélanie Blanchette sur des factures émises à 'Cheer Evolution' avant son incorporation, j'estime qu'il y a tout lieu de croire que Mme Blanchette se servait du nom 'Cheer Evolution' avant la date d'incorporation de la Requérente et ce en liaison avec certaines activités reliées au cheerleading.

[37] Toutefois l'emploi du nom commercial 'Cheer Evolution' par Mme Blanchette avant l'incorporation de la Requérente n'aura aucune incidence négative sur le sort de la présente demande d'enregistrement et ce pour les raisons expliquées précédemment au paragraphe 27.

Emploi de la Marque depuis le 30 juin 2008 en liaison avec les Produits

[38] L'affirmation de M. Martin à l'effet qu'il fait affaires au Canada par l'entremise de l'Opposante et d'autres sociétés dans le domaine du cheerleading depuis 2002 et qu'en aucun temps durant la période de 2007 à 2009 il a eu connaissance de l'emploi de la Marque dans le marché du cheerleading au Canada est insuffisante et sert ses propres intérêts [voir *BSH Home Appliances Corp c No/AX Systems Corp* 2013 COMC 180, 116 CPR (4th) 257]. D'ailleurs M. Martin ne nous fournit pas d'informations sur ses compétences dans le domaine du cheerleading. Il n'a pas fourni de détails sur les démarches qu'il aurait pu prendre pour supporter ses prétentions

[voir *Weetabix Ltd v Alpina Productos Alimentos* 2011 COMC 56. 93 CPR (4th) 54]. L'Opposante se devait de produire une preuve plus étoffée pour se décharger de son fardeau initial de preuve.

[39] Je concède que l'Opposante peut se référer à la preuve produite par la Requérante mais rien dans cette preuve semble contredire l'affirmation de la Requérante qu'elle emploie la Marque en liaison avec les Produits depuis le 30 juin 2008. Au contraire, la Requérante a produit des factures de fournisseurs pour l'achat de certains des Produits et des factures pour la vente des Produits. Mme Vincent a confirmé la présence de la Requérante à des compétitions de cheerleading où elle y opérait un kiosque destiné à la vente de vêtements, d'accessoires et de maquillage reliés à la pratique du cheerleading.

[40] À l'audience l'Opposante a mentionné que la Requérante n'a pas produit d'étiquettes ou des photos de Produits portant la Marque. Également, les factures ne font pas référence à la Marque à titre de marque de commerce. Mme Blanchette a été contre-interrogée mais aucune question ne lui a été posée sur cette absence. Je fais mien le commentaire suivant de mon collègue Myer Herzig dans *Masterfile Corp c Ebrahim* 2011 COMC 85 :

En droit comme en archéologie l'absence de preuve ne constitue pas une preuve d'absence.

[41] Dans les circonstances je considère que l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau initial de preuve en ce qui concerne les Produits.

Emploi de la Marque depuis le 30 juin 2008 en liaison avec les Services

Emploi de la Marque versus emploi du nom commercial Evolution Cheer Inc.

[42] L'Opposante soutient que la preuve au dossier démontre que la Requérante n'employait pas la Marque mais plutôt la version française de son nom commercial soit 'Evolution Cheer Inc.'. Elle se réfère à la pièce D à l'affidavit de M. Martin daté du 16 janvier 2013, et à la pièce C à l'affidavit de M. Martin daté du 15 janvier 2014, soit des extraits du registre des entreprises du Québec. La Requérante y est identifiée sous le nom de Evolution Cheer Inc. Toutefois, il est également indiqué sous la rubrique 'Version du nom dans une autre langue' : Cheer Evolution Inc.

[43] À tout événement, je considère que l'inversion des mots 'cheer, et 'evolution' constitue une variation mineure de la Marque [voir *Registrar of Trade Marks c Compagnie L'informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Je traiterai plus en détails ci-après la question de savoir si l'emploi du nom commercial Cheer Evolution Inc. constitue un emploi de la Marque.

[44] Pour faciliter la lecture de ce qui va suivre je reproduis l'état déclaratif des Services :

(1) Exploitation d'un commerce de conception, de fabrication, de distribution et d'importation de vêtements, d'accessoires et de produits rattachés à la pratique du sport de cheerleading (Services 1).

(2) Organisation d'événements de cheerleading, notamment des compétitions, des rencontres amicales, des kiosques, des formations d'entraîneurs, des cliniques, des camps d'entraînement (Services 2).

[45] Je tiens à souligner que je n'ai aucune preuve qui soulèverait un sérieux doute ou contredirait l'emploi de la Marque depuis le 30 juin 2008 en liaison avec les Services 1. Au contraire, la preuve démontre que la Requérante achetait de différents fournisseurs des vêtements et accessoires rattachés à la pratique du sport de cheerleading et les revendaient à différents clients. De plus, M. Martin, dans son affidavit du 16 janvier 2013, affirme qu'il a connaissance des activités de la Requérante depuis un certain temps (sans spécifier de période cependant) mais, qu'à sa connaissance, la Requérante n'était qu'un simple fournisseur de vêtements jusqu'en 2012. Dans un tel contexte l'affirmation de M. Martin ne contredit pas l'emploi de la Marque en liaison avec les Services 1, soit les services liés à la conception, fabrication, distribution et importation de vêtements rattachés à la pratique du sport de cheerleading.

[46] L'Opposante plaide qu'il n'y a aucune preuve démontrant l'emploi de la Marque en liaison avec les Services 2 et que, tout au plus, la preuve révèle un emploi de la Marque en liaison avec des compétitions de cheerleading depuis 2013. En effet, selon l'Opposante, les compétitions de cheerleading, organisées par la Requérante avant 2013, étaient présentées sous la marque de commerce Challenge Moskito Sport. Elle se réfère au chèque, pièce MB-4 à l'affidavit de Mélanie Blanchette, remis à la Requérante à titre de paiement des frais d'inscription, avec la référence 'Compétition Moskito Sport'. Il y a également le document 'Informations aux participants' pièce F à l'affidavit de M. Martin du 16 janvier 2013 qui concerne la sixième édition du

‘Challenge Moskito Sport 2012’. La pièce G du même affidavit de M. Martin est le même type de document concernant l’édition 2013 de cette compétition.

[47] Or, aux rubriques ‘Paiement’ et ‘Adresse d’expédition’, la référence à Challenge Moskito Sport, apparaissant sur la version de 2012, a été remplacée dans l’édition subséquente par ‘Cheer Evolution Inc.’ Il y a également la pièce B à l’affidavit de M. Martin du 16 janvier 2013, soit un extrait du site web de la Requérante. Bien que cet extrait ait été obtenu à une date postérieure à la date pertinente, il n’en demeure pas moins que la Requérante y mentionne qu’elle organise le Challenge Moskito Sport depuis 2007.

[48] À la lumière de cette preuve j’estime que l’Opposante s’est déchargée de son fardeau de preuve initial et il revenait donc à la Requérante de démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec les Services 2 et ce de façon continue entre le 30 juin 2008 et la date de production de la demande d’enregistrement (12 novembre 2010).

[49] L’Opposante prétend que la preuve révèle l’emploi de la dénomination sociale Cheer Evolution Inc. et non de la Marque en liaison avec certains des Services. Il faut se référer à l’arrêt *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{ère} inst)]. Dans cette affaire la Cour avait statué que la présomption liée à la preuve de l’existence d’un nom d’une compagnie constituant une preuve d’emploi de sa dénomination sociale plutôt que d’une marque de commerce pouvait être repoussée. Ainsi, si une marque de commerce fait également partie d’une dénomination sociale, et que la marque y apparaît en plus gros caractères sur des factures par exemple, il pourra s’agir d’une preuve d’emploi d’une marque de commerce. [voir *Bereskin & Parr c 1082205 Ontario Ltd* 2001 CarswellNat 3567, 19 CPR (4th) 103 (COMC)].

[50] Dans notre cas, les documents ci-haut énumérés tendent à prouver l’emploi de Cheer Evolution ou Cheer Evolution Inc. comme dénomination sociale plutôt qu’à titre de marque de commerce en liaison avec les Services 2. Le nom Cheer Evolution sur des chèques sert à identifier le bénéficiaire du chèque plutôt que prouver l’emploi d’une marque de commerce. Il en est de même des factures émises par la Requérante où sa dénomination sociale apparaît dans le coin supérieur gauche suivi immédiatement en-dessous de son adresse. On retrouve sur les

factures émises par les différents fournisseurs de la Requérente la mention ‘Cheer Evolution’ ou ‘Cheer Evolution Inc.’ non pas pour identifier un événement mais plutôt pour identifier une entité.

[51] Mme Vincent affirme que la Requérente était connue dans le domaine de l’organisation d’événements de cheerleading depuis juin 2008, mais la preuve documentaire au dossier démontre que les événements organisés par la Requérente se sont tenus en lien avec la marque de commerce Challenge Moskito Sport.

[52] Mme Vincent affirme que la Requérente était présente lors de compétitions de cheerleading tenues à Montréal en 2008, mais la Requérente y opérait alors un ou des kiosques pour la vente de vêtements et d’accessoires de cheerleading. Il ne s’agissait donc pas de services d’organisation d’événements de cheerleading, nommément des compétitions ou des rencontres amicales.

[53] Il ressort clairement de la preuve que les compétitions de cheerleading organisées par la Requérente à partir de 2008 se tenaient en lien avec la marque de commerce Challenge Moskito Sport et non la Marque.

Conclusion sur le motif d’opposition fondé sur l’article 30(b) de la Loi

[54] Je conclus donc que la Requérente n’a pas su démontrer l’emploi de la Marque à compter du 30 juin 2008 en liaison avec les Services 2.

[55] Dans les circonstances, ce motif d’opposition est accueilli uniquement pour ce qui est des Services 2 et est donc rejeté pour ce qui est des Produits et Services 1.

Motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque

[56] La date pertinente pour analyser ce motif d’opposition est la date de production de la déclaration d’opposition (14 juin 2012) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317]

[57] M. Martin a produit le programme d’une compétition de cheerleading organisée par l’Opposante et tenue le 6 novembre 2010 à Mississauga, Ontario, en liaison avec la marque de

commerce CHEER EVOLUTION. Il affirme qu'environ 1500 copies de ce programme ont été distribuées et environ 2500 spectateurs ont assisté à cet événement.

[58] Dans l'arrêt *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427, la Cour fédérale a procédé à une analyse exhaustive des arrêts *Motel 6 Inc c No 6 Motel Limited*, [1982]1 CF 638 et *E & J Gallo Winery c Andres Wines Ltd* [1976] 2 CF 3 afin de déterminer 'la norme de preuve à laquelle il faut satisfaire afin de prouver qu'une marque de commerce est suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque de commerce.' [*Bojangles' op.cit.* paragraphe 24].

[59] Ainsi dans *Bojangles M.* le juge Noël mentionna :

- une marque devrait être connue au Canada au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque;
- subsidiairement, une marque pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle est bien connue dans une région précise du Canada.

[60] J'estime que la preuve produite par l'Opposante de son emploi de la marque de commerce CHEER EVOLUTION antérieurement au 14 juin 2012 ne rencontre aucun de ces critères. Ainsi l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial.

[61] Dans les circonstances, je rejette ce motif d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur les articles 16(1)(a) et 16(1)(c) de la Loi

[62] Sous ce motif d'opposition, la date pertinente est la date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement (30 juin 2008) [voir l'article 16(1) de la Loi]. Toutefois dans le cas où le motif d'opposition sous 30(b) a été retenu, la date pertinente sera la date de production de la demande d'enregistrement (12 novembre 2010) [voir *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c Dollar Plus Bargain Centre Ltd* (1998), 86 CPR (3d) 269].

[63] Ainsi, dans le présent dossier, ces motifs d'opposition seront analysés au 30 juin 2008 pour ce qui est des Produits et des Services 1 et au 12 novembre 2010 pour ce qui est des Services 2.

[64] Pour se décharger de son fardeau de preuve initial, l'Opposante devait prouver l'emploi antérieur à ces dates de sa marque de commerce CHEER EVOLUTION et qu'elle n'avait pas abandonnée l'emploi de cette marque à la date de publication de la demande d'enregistrement [voir article 16(5) de la Loi].

[65] La seule preuve d'emploi de la marque de commerce CHEER EVOLUTION par l'Opposante se limite à un événement tenu le 6 novembre 2010 à Mississauga, Ontario, et plus amplement décrit ci-haut. Or cet événement est postérieur à la date pertinente pour ce qui est des Produits et des Services 1. Toutefois il est antérieur à la seconde date pertinente, soit le 12 novembre 2010, pour ce qui est des Services 2. Mais cette preuve est-elle suffisante pour que l'Opposante se soit déchargée de son fardeau initial de preuve en lien avec les Services 2?

[66] Sous l'article 16(1) de la Loi, l'Opposante n'a qu'à démontrer l'emploi antérieur de sa marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi et qu'elle n'avait pas abandonné cette usage à la date de publication de la demande d'enregistrement de la Requérante [voir *Optic Nerve Art & Design Ltd c Optic Nerve Design*, 2005 CanLII 78205].

[67] Il y a preuve au dossier d'un emploi antérieur de la marque de commerce CHEER EVOLUTION par l'Opposante. Bien que cette preuve se limite à un seul événement, elle répond au critère défini à l'article 16(1) de la Loi. Quant à savoir si l'Opposante avait abandonné l'emploi de cette marque au 11 avril 2012, je n'ai pas de preuve qui pourrait m'amener à conclure dans ce sens. Au contraire, M. Martin affirme que l'Opposante utilise cette marque de commerce depuis le 6 novembre 2010. Il n'a pas été contre-interrogé. Je conclus donc que l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve initial.

[68] Je rappelle que je dois déterminer si la Requérante avait droit à l'enregistrement de la Marque au 12 novembre 2010 uniquement en liaison avec les Services 2. Les parties n'ont pas présenté d'arguments concernant l'analyse des facteurs pertinents énumérés à l'article 6(5) de la Loi. En effet, dans le présent dossier les marques des parties sont identiques et il y a un chevauchement entre les Services 2 et les services de l'Opposante liés à l'organisation de compétitions de cheerleading.

[69] J'estime que selon la prépondérance des probabilités, qu'au 12 novembre 2010 la Marque portait à confusion avec la marque CHEER EVOLUTION de l'Opposante en ce qui concerne les Services 2. Dans les circonstances, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)(a) de la loi uniquement pour ce qui concerne les Services 2. Toutefois, je rejette ce motif d'opposition pour ce qui est des Produits et Services 1 puisque l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial.

[70] Pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)(c) de la Loi, je n'ai aucune preuve de l'emploi de la dénomination sociale CHEER EVOLUTION par l'Opposante. Je considère que la référence à CHEER EVOLUTION sur le programme de la compétition présentée par l'Opposante le 6 novembre 2010 ne constitue pas un emploi d'un nom commercial mais plutôt d'une marque de commerce.

[71] Ainsi, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)(c) de la Loi est rejeté car l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial.

Décision

[72] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement en ce qui a trait aux services suivants :

Organisation d'événements de cheerleading, nommément des compétitions, des rencontres amicales, des kiosques, des formations d'entraîneurs, des cliniques, des camps d'entraînement.

et je rejette l'opposition en ce qui a trait aux produits et services suivants :

Vêtements et accessoires dans le domaine du sport de cheerleading, nommément, des uniformes, des jupes, des camisoles, des chandails, des pulls, des robes, des pantalons, des culottes courtes, des cuissards, des sous-vêtements, des tops de sport, des molletons à capuchon, des molletons, des robes de chambre, des pyjamas, des bas, des vestes, des survêtements, des manteaux, des boucles à cheveux, des pompons, des espadrilles, des sacs.

Produits de maquillage, nommément, rouge à lèvres, crayons à maquillage, ombres à paupières, brillants à yeux, mascara, colle à brillants, fards à joues.

Articles promotionnels dans le domaine du sport de cheerleading, notamment, des cartables, des crayons, des bouteilles, des porte-clés, des tasses, des écrivoires, des DVD contenant des sujets dans le domaine du sport de cheerleading, des photos, des CD contenant des sujets dans le domaine du sport de cheerleading; et

Exploitation d'un commerce de conception, de fabrication, de distribution et d'importation de vêtements, d'accessoires et de produits rattachés à la pratique du sport de cheerleading.

en vertu de l'article 38(8) de la Loi [voir *Produits Ménagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^{re} inst) en tant qu'autorité en matière de décision partagée].

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Date de l'audience: 2015-06-02

Comparutions

Steven H. Leach

Pour l'Opposante

Pascal Lepage

Pour la Requérante

Agent(s) au dossier

Ridout & Maybee

Pour l'Opposante

Stein Monast S.E.N.C.R.L.

Pour la Requérante

Annexe A

Les motifs d'opposition peuvent se résumer ainsi :

1. La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30 *b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, SRC 1985, c. T-13 (la Loi) en ce que la Requérante n'a pas employé la Marque telle qu'elle le déclare;
2. La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30 *i*) de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services puisqu'elle avait connaissance de l'emploi antérieur au Canada par l'Opposante de la marque de commerce CANADIAN CHEER EVOLUTION et CHEER EVOLUTION en liaison avec l'organisation de compétitions de cheerleading; organisation de camps d'entraînement, cliniques et démonstrations, tous en rapport avec le cheerleading ;
3. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des dispositions de l'article 16(1)*a*) de la de la Loi puisqu'à la date de premier emploi de la Marque alléguée dans la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce CANADIAN CHEER EVOLUTION et CHEER EVOLUTION employées au Canada par l'Opposante en liaison avec les services ci-haut décrits;
4. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des dispositions de l'article 16(1)*c*) de la de la Loi puisqu'à la date de premier emploi alléguée de la Marque, cette dernière portait à confusion avec le nom commercial CHEER EVOLUTION qui a été employé au Canada antérieurement et continue de l'être par l'Opposante en liaison avec l'exploitation d'un commerce offrant les services ci-haut décrits;
5. La Marque n'est pas distinctive au Canada des Produits et Services de la Requérante puisque la Marque ne distingue pas et n'est pas apte à distinguer les Produits et les Services des produits et services des tiers, incluant les services ci-haut décrits offerts par l'Opposante en liaison avec les marques de commerce CANADIAN CHEER EVOLUTION et CHEER EVOLUTION;
6. La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30 en ce que la Requérante n'a pas indiqué dans sa demande d'enregistrement les prédécesseurs en titre qui ont employé la Marque.