



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

Référence : 2016 COMC 116
Date de la décision : 2016-07-08
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**American Express Marketing &
Development Corp.**
et

Opposante

Black Card, LLC

Requérante

1,432,158 pour la marque de commerce
BLACK CARD TELLAPAL

Demande

Introduction

[1] American Express Marketing & Development Corp. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce BLACK CARD TELLAPAL (la Marque).

[2] La demande a été produite par Black Card, LLC (la Requérante) le 24 mars 2009 sur la base de l’emploi projeté au Canada. La Requérante a revendiqué la date de priorité du 2 février 2009 sur la base de la demande d’enregistrement no 77/661154 produite aux États-Unis d’Amérique relative à la même marque de commerce ou à sensiblement la même marque de commerce pour emploi en liaison avec le même genre de services que ceux qui sont décrits dans la demande.

[3] La liste des services (les Services) énumérés dans la demande est reproduite à l'annexe A de cette décision.

Le dossier

[4] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 25 juillet 2012.

[5] Le 27 décembre 2013, l'Opposante a produit 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 invoqués sont fondés sur les articles suivants : 12(1)*b*) (enregistrabilité), 16(3) (absence de droit à l'enregistrement) et 2 (caractère distinctif).

[6] Le 9 mai 2014, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition invoqués par l'Opposante.

[7] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Jennifer Leah Stecyk, souscrit le 5 septembre 2014. Comme preuve, la Requérante a produit l'affidavit de Gay Owens, daté du 19 décembre 2014. Aucune preuve en réponse n'a été produite. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[8] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

[9] Pour les raisons exposées ci-après, je rejette l'opposition.

Remarques préliminaires

[10] J'aimerais souligner que, aux fins de ma décision, j'ai pris en considération l'ensemble de la preuve au dossier, mais que je ne ferai référence qu'aux éléments pertinents de cette preuve dans les motifs de ma décision. En particulier, la preuve de l'état du registre produite par la voie de l'affidavit de Gay Owens, et mentionnée par la Requérante, n'aura aucune incidence sur ma décision car, comme il ressortira de ma décision, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de chacun des motifs d'opposition invoqués.

[11] Ce dossier a été entendu en même temps que neuf autres dossiers. L'une des principales questions en litige dans ces dossiers est l'admissibilité des diverses recherches effectuées sur

Internet par Mme Stecyk, une recherchiste en marques de commerce à l'emploi du cabinet de l'agent de l'Opposante, et le poids qu'il convient de leur accorder. L'Opposante s'appuie sur ces recherches pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial. Si je conclus que cette preuve est inadmissible et/ou a très peu de valeur probante, cela aura une incidence directe sur la question de savoir si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de certains motifs d'opposition.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[12] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. 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 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 CAF 291, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

Motif d'opposition fondé sur l'article 16 de la Loi

[13] Le motif d'opposition fondé sur l'article 16 de la Loi doit être évalué à la date de production de la demande, à savoir le 2 février 2009, compte tenu de la date de priorité revendiquée [voir les articles 16(3) et 34 de la Loi]. L'Opposante a allégué dans sa déclaration d'opposition que la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce BLACK CARD de l'Opposante, employée et/ou révélée antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec des services financiers. En conséquence, l'Opposante avait le fardeau initial de démontrer qu'elle avait employé ou révélé au Canada la marque de commerce BLACK CARD, ainsi qu'il est allégué dans sa déclaration d'opposition, avant le 2 février 2009.

[14] Je souligne que l'Opposante n'a pas abordé ce motif d'opposition dans son plaidoyer écrit ni à l'audience. À cet égard, il n'y a pas d'affidavit d'un représentant dûment autorisé de l'Opposante qui démontre l'emploi antérieur de la marque de commerce BLACK CARD au Canada. Néanmoins, je dois déterminer si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de démontrer qu'elle a révélé sa marque de commerce BLACK CARD au Canada avant le 2 février 2009.

[15] Mme Stecyk est une recherchiste en marques de commerce à l'emploi du cabinet de l'agent de l'Opposante. Elle a effectué diverses recherches sur Internet le 4 septembre 2014, ce qui est postérieur à la date pertinente. Les résultats de ces recherches de même que des extraits de certains des sites Web qu'elle a repérés sont joints à son affidavit. Certains des extraits produits font mention de la carte noire American Express Centurion.

[16] La question de l'admissibilité de ces éléments de preuve de l'Opposante a été soulevée par la Requérente. La Requérente fait valoir que cette preuve constitue une preuve par ouï-dire inadmissible, parce que l'Opposante n'a pas démontré la nécessité et la fiabilité de la preuve en cause [voir *R c Khan*, [1990] 2 RCS 531]. J'en conviens.

[17] Comme l'a souligné la Requérente, l'Opposante n'a pas fourni la moindre preuve établissant qu'elle n'était pas en mesure de produire une preuve, par l'entremise d'un de ses représentants dûment autorisés, de son emploi de la marque de commerce BLACK CARD au Canada. En produisant une preuve de l'emploi allégué de sa marque de commerce BLACK CARD à partir d'extraits de sites Web de tiers par la voie de l'affidavit de Mme Stecyk, l'Opposante prive la Requérente d'un contre-interrogatoire pertinent relativement à cette preuve. Exception faite des faits se rapportant aux paramètres employés dans cette recherche, Mme Stecyk ne serait pas en mesure de répondre à des questions lors d'un contre-interrogatoire quant à l'emploi de la marque de commerce BLACK CARD de l'Opposante par l'Opposante au Canada.

[18] En conséquence, je n'accorde aucune valeur probante aux extraits produits par la voie de l'affidavit de Mme Stecyk dans lesquels il est fait mention de l'emploi allégué par l'Opposante de la marque de commerce BLACK CARD.

[19] En tout état de cause, à l'audience, j'ai demandé à l'Opposante d'identifier les documents annexés à l'affidavit de Mme Stecyk qui sont antérieurs à la date pertinente. L'Opposante a été en mesure d'identifier seulement quatre [sic] d'entre eux, à savoir :

- Un article repéré à l'adresse *rewardscanada.ca* daté du 22 avril 2008;
- Un forum de discussion à l'adresse *forum.redflags.com* publié le 22 février 2008.

[20] Aucun d'entre eux ne constitue une preuve d'emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4(2) de la Loi. Qu'il s'agisse d'un article ou de commentaires publiés sur le Web, ceux-ci ne constituent pas des publicités liées aux services fournis par l'Opposante au Canada avant la date pertinente en liaison avec la marque de commerce BLACK CARD.

[21] Dans la décision *Porter c Don the Beachcomber*, (1966), 48 CPR 280, 1966 CarswellNat 37, le juge Thurlow de la Cour de l'Échiquier à l'époque a tranché cette question en tirant la conclusion suivante [TRADUCTION] :

« Je conclurai donc que "l'emploi au Canada" d'une marque de commerce en liaison avec des services n'est pas établi par la simple annonce de la marque de commerce au Canada conjuguée à l'exécution des services à l'étranger, mais exige que les services soient exécutés au Canada et que la marque de commerce soit employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce au Canada de ces services. »

[22] Il n'y a aucune preuve admissible au dossier que l'Opposante a exécuté des services en liaison avec la marque de commerce BLACK CARD au Canada avant la date pertinente au sens de l'article 4(2) de la Loi.

[23] Néanmoins, je dois déterminer si la marque de commerce BLACK CARD avait été révélée au Canada à la date pertinente. L'article 5 de la Loi est libellé comme suit :

5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des produits ou services, si, selon le cas :

- a) ces produits sont distribués en liaison avec cette marque au Canada;
- b) ces produits ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :
 - (i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,
 - (ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

[24] Dans la décision *Williams Companies Inc et al c William Tel Ltd*, 1999 CarswellNat 443, (2000) 4 CPR (4th) 253 (COMC), le registraire a affirmé ce qui suit [TRADUCTION] :

« Autrement dit, les opposants sont obligés, en droit, de montrer que leurs marques ont été "révélées" et sont devenues "bien connues" par le moyen spécifique énoncé à l'article 5 : voir *Valle's Steak House c. Tessier* (1980), 49 C.P.R. (2d) 218 (C.F. 1^{re} inst.), p. 224 et 225, et voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.), p. 56. Il s'ensuit qu'une marque qui devient bien connue au Canada grâce au bouche-à-oreille ou aux articles de journaux ou de magazines (par opposition à la publicité) n'est pas une marque qui a été "révélée" au Canada au sens de l'article 5 : voir *Motel 6*, précité, p. 59, dans lequel cette distinction est établie.

Quant aux articles figurant dans les journaux *The Globe and Mail*, *The Financial Post*, *The Montreal Gazette* et *The Toronto Star* entre 1989 et 1996, comme le montrent les pièces B-Q de l'affidavit de M. Nahm, et les chiffres concernant le tirage des journaux et magazines fournis par M. Nahm et Robert W. White dans leur affidavit, je déduis de ces éléments de preuve qu'un bon nombre de Canadiens auraient eu connaissance des marques de commerce WILTEL et WILLIAMS TELECOMMUNICATIONS en liaison avec le secteur des télécommunications. Cependant, de telles mentions dans des articles de journaux ne constituent pas de la publicité. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que ces marques ont été "révélées" au Canada au sens de l'article 5 de la Loi. J'estime donc que, les opposants ne s'étant pas déchargés du fardeau qui leur incombait en vertu des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi en regard de ce motif, ce motif d'opposition n'est pas retenu. » (je souligne)

[25] Même si je considérais l'article publié sur le site Web *rewardscanada.ca*, l'unique article identifié au paragraphe 19 ci-dessus ne constitue pas une publicité, et l'Opposante ne peut par conséquent pas l'invoquer pour étayer l'argument selon lequel sa marque de commerce BLACK CARD a été employée ou « révélée » au Canada au sens de l'article 16 de la Loi.

[26] Enfin, un article et un forum de discussion sans renseignement quant au nombre de Canadiens qui peuvent les avoir lus ne sont pas suffisants pour établir que la marque de commerce BLACK CARD de l'Opposante avait été révélée au Canada à la date pertinente.

[27] En conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 16 de la Loi, car l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Absence de caractère distinctif de la Marque

[28] L'Opposante conteste le caractère distinctif de la Marque sous différents aspects. Je reproduis le paragraphe 2c) de sa déclaration d'opposition [TRADUCTION] :

c) En vertu des dispositions de l'article 38(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, la Marque de commerce n'est pas distinctive des services de la Requérante, parce qu'elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les services de la Requérante des services de l'Opposante et de tiers compte tenu :

- (i) de l'emploi et/ou de la révélation par l'Opposante au Canada de la marque de commerce BLACK CARD, dont la similitude est susceptible de créer de la confusion, en liaison avec les services énumérés au paragraphe b) ci-dessus;
- (ii) du sens descriptif de la marque visée par la demande, du fait que les cartes de crédit, de débit et/ou de paiement émises, annoncées ou destinées à être émises par la Requérante pour permettre aux consommateurs de profiter des services de la Requérante sont de couleur noire;
- (iii) de l'émission, de l'annonce et/ou de la distribution par l'Opposante au Canada de cartes de crédit, de débit et/ou de paiement qui sont de couleur noire;
- (iv) de l'émission, de l'annonce et/ou de la distribution au Canada, par des parties autres que la Requérante, de cartes de crédit, de cartes de paiement, de cartes de débit, de cartes de fidélité et de cartes qui accordent des récompenses aux consommateurs de couleur noire;
- (v) du fait que BLACK CARD [carte noire] évoque une carte de paiement ou de crédit « haut de gamme ».

[29] Il est généralement admis que ce motif d'opposition doit être évalué à la date de production de la déclaration d'opposition (27 décembre 2013) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[30] J'analyserai tous les aspects du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, mais pas nécessairement dans l'ordre dans lequel ils sont invoqués par l'Opposante dans sa déclaration d'opposition. Je me pencherai d'abord sur les sous-paragraphes 2c)(i) et (iii) susmentionnés.

Absence de caractère distinctif de la Marque compte tenu de l'emploi et/ou de la révélation antérieurs par l'Opposante de la marque de commerce BLACK CARD et de l'émission, de l'annonce et/ou de la distribution par l'Opposante au Canada

de cartes de crédit, de débit et/ou de paiement qui sont de couleur noire (sous-paragraphes 2c)(i) et (iii) de la déclaration d'opposition)

[31] Dans l'affaire *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427, la Cour fédérale a établi ce qui suit [TRADUCTION] :

- 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.

[32] L'Opposante avait le fardeau initial de démontrer que :

- sa marque BLACK CARD était employée et/ou connue au Canada dans une certaine mesure ou qu'elle était bien connue dans une région précise du Canada;
- elle a émis, annoncé et/ou distribué au Canada des cartes de crédit, de débit et/ou de paiement qui étaient de couleur noire.

[33] J'ai déjà conclu qu'il n'y a aucune preuve admissible au dossier de l'emploi antérieur de la marque de commerce BLACK CARD de l'Opposante au Canada. Le fait que la date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition soit postérieure à la date pertinente qui s'applique au motif d'opposition fondé sur l'article 16(3) de la Loi n'améliore pas la situation de l'Opposante. Il n'y a aucune preuve admissible d'emploi de la marque de commerce BLACK CARD par l'Opposante au Canada au sens de l'article 4(2) de la Loi.

[34] En conséquence, je rejette le motif d'opposition invoqué aux sous-paragraphes 2c)(i) et (iii) de la déclaration d'opposition en ce qui concerne l'emploi antérieur par l'Opposante de la marque de commerce BLACK CARD ou l'émission de cartes de crédit, de débit et/ou de paiement par l'Opposante qui étaient de couleur noire avant le 27 décembre 2013.

[35] Il me reste à trancher la question de l'absence de caractère distinctif de la Marque compte tenu de la révélation par l'Opposante au Canada de sa marque de commerce BLACK CARD, dont la similitude est susceptible de créer de la confusion.

[36] Comme je l'ai déjà mentionné, Mme Stecyk a effectué des recherches sur Internet le 4 septembre 2014, après la date pertinente, et a repéré des articles dans lesquels il est fait mention de la marque de commerce BLACK CARD de l'Opposante. Elle a effectué une recherche à l'aide du moteur de recherche Google en saisissant les mots « American Express Black Card Canada » [carte noire American Express Canada]. Elle a ensuite produit en pièce 6

les cinq premières pages des résultats de recherche. Par la suite, elle a accédé à chacun des sites Web correspondant aux [TRADUCTION] « occurrences » révélées dans les cinq premières pages des résultats de recherche sur Google du terme « American Express black card » [carte noire American Express] et elle les a consultés. Des extraits des pages Web tirées des sites Web qu'elle a consultés ont été produits en pièce H.

[37] Comme l'a souligné l'Opposante à l'audience, certains des documents portent une date antérieure à la date pertinente. Par conséquent, je suis disposé à les prendre en considération. Il s'agit d'articles qui font partie des pièces H et I jointes à l'affidavit de Mme Stecyk, à savoir :

- Un article daté du 30 août 2013 tiré du site Web *www.zerohedge.com* dans lequel il est fait mention de l'AMERICAN EXPRESS CENTURION BLACK CARD [carte noire American Express Centurion];
- Un article daté du 28 août 2013 publié sur le site Web *www.creditcardinsider.com* intitulé « The American Express Centurion Black Card-Infographic » [La carte noire American Express Centurion-Infographie]. On peut lire ce qui suit dans le texte : « The American Express 'black' card is actually called the American Express Centurion card (not to be confused with the more recent Visa Black Card) » [La carte « noire » American Express est en fait appelée la carte American Express Centurion (qu'il ne faut pas confondre avec la récente carte Visa Noire)];
- Un fil de discussion publié sur le site *creditcardforum.com* du 30 avril 2010 au 13 novembre 2013 renfermant plus de 50 commentaires faisant mention de la « black card » [carte noire] ou de « black cards » [cartes noires] à plusieurs reprises;
- Un article daté du 11 juillet 2011 tiré du site Web *www.dailyfinance.com*;
- Un article daté du 4 juin 2010 tiré du site Web *finance.yahoo.com*;
- Un article daté du 25 janvier 2011 tiré du site Web *www.forbes.com*;
- Un article daté du 7 décembre 2011 tiré du site Web *www.dolcemag.com* (mention de la carte noire d'American Express);
- Un article daté du 18 avril 2011 tiré du site Web *ww.snopes.com* (faisant mention de la « Black American Express Card » [carte noire American Express]);
- Un article daté du 9 juillet 2009 tiré du site Web *www.theglobeandmail.com* (mais mis à jour le 6 septembre 2012, de sorte qu'il est impossible de déterminer ce qui a au départ été publié le 9 juillet 2009);
- Un article daté du 11 juin 2009 tiré du site Web *www.bcbusiness.ca* faisant mention de [TRADUCTION] « 2 657 partisans », mais sans explication quant au sens de cette mention;
- Un article publié le 6 mars 2009 tiré du site Web *www.luxuryplastic.com*;
- Un article publié le 22 avril 2008 sur le site Web *rewardscanada.ca*;
- Un fil de discussion publié le 22 février 2008 sur le site Web *forums.redflagdeals.com*.

[38] Onze articles et deux fils de discussion ont été publiés sur une période de plus cinq ans. Mme Stecyk ne fournit aucun renseignement sur les sites Web qu'elle a consultés, par exemple :

www.luxuryplastic.com, www.rewardscanada.ca, www.dolcemag.com, www.creditcardinsider.com, www.zerohedge.com et *www.dailyfinance.com*. De plus, je ne dispose d'aucun renseignement indiquant si des Canadiens ont consulté ces sites Web et, le cas échéant, leur nombre. Je ne dispose d'aucun renseignement indiquant si des Canadiens ont contribué aux fils de discussion susmentionnés. Bien que je puisse inférer que les publications *Globe and Mail* et *Forbes* et, dans une moindre mesure, *BC Business*, sont disponibles au Canada, cela ne signifie pas nécessairement que des Canadiens lisent le contenu de leur site Web correspondant.

[39] J'ajouterais que certains des articles susmentionnés ne font pas expressément référence à la « Black Card » [carte noire], mais à d'autres expressions et/ou à des marques de commerce comme « MyBlackCard » [ma carte noire], « black Centurion card » [carte noire Centurion] et « Black American Express Card » [carte noire American Express]. Enfin, bien que Mme Stecyk ait obtenu 18 800 000 occurrences, comme il ressort des pages de résultats de recherche qu'elle a produites, seulement très peu d'entre elles sont pertinentes.

[40] Somme toute, je ne suis pas convaincu que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de démontrer que sa marque de commerce BLACK CARD était connue au Canada ou était bien connue dans des régions du Canada à la date pertinente de sorte qu'elle a fait perdre à la Marque son caractère distinctif. Il n'y a aucune preuve admissible d'emploi de cette marque de commerce par l'Opposante au Canada avant la date pertinente. De plus, le nombre limité d'articles produits et l'absence de renseignement sur le nombre de Canadiens qui peuvent avoir lu ces articles constituent d'autres motifs qui justifient ma conclusion.

[41] Pour ces volets du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, je me serais attendu à un affidavit d'un représentant dûment autorisé de l'Opposante fournissant la preuve que l'Opposante a émis un nombre X de cartes de crédit sous la marque de commerce BLACK CARD au Canada, qu'elle a mené des campagnes de publicité dans les principaux journaux et les principales publications imprimées diffusés au Canada pour annoncer sa carte de crédit en liaison avec la marque de commerce BLACK CARD, etc., mais je ne dispose d'aucun renseignement de cette nature.

[42] En conséquence, les motifs d'opposition décrits aux sous-paragraphes 2c)(i) et (iii) de la déclaration d'opposition de l'Opposante sont rejetés, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à leur égard.

Absence de caractère distinctif compte tenu de l'émission, de l'annonce et/ou de la distribution au Canada, par des parties autres que la Requérante, de cartes de crédit, de cartes de paiement, de cartes de débit, de cartes de fidélité et de cartes qui accordent des récompenses aux consommateurs de couleur noire (sous-paragraphes 2c)(iv) de la déclaration d'opposition)

[43] Là encore, l'Opposante avait le fardeau initial de démontrer que des tiers ont, avant le 27 décembre 2013, émis, annoncé et/ou distribué au Canada des cartes de crédit, des cartes de paiement, des cartes de débit, des cartes de fidélité et des cartes qui accordent des récompenses aux consommateurs de couleur noire.

[44] Encore une fois, l'Opposante s'appuie uniquement sur le contenu de l'affidavit de Mme Stecyk. De façon générale, le registraire a conclu que le contenu de sites Web de tiers constitue en général une preuve que ces sites Web existent, mais non une preuve de la véracité de leur contenu [voir *Envirodrive Inc c 836442 Canada Inc* 2005 ABQB 446]. Cependant, dans la décision *ITV Technologies Inc c Wic Television* 2013 CF 1056, la Cour fédérale s'est dite d'avis que le contenu de sites Web officiels pouvait être admis comme preuve au dossier. Il n'existe pas de directive générale quant à ce que constitue un site Web officiel.

[45] Mme Stecyk a consulté de nombreux sites Web de banques et d'institutions financières canadiennes comme la banque RBC, la BMO, la CIBC, TD CanadaTrust, la Banque Scotia, la Banque Laurentienne et Mastercard. Je peux facilement les considérer comme des sites Web officiels, car ils contiennent des renseignements provenant directement de ces institutions, et je n'ai aucune raison de douter de la fiabilité des renseignements contenus dans ces extraits.

[46] Cependant, j'estime qu'un forum de discussion n'est pas un site Web officiel de sorte que son contenu serait admissible en preuve. Je ne dispose d'aucun renseignement quant à la source des renseignements qui y sont contenus et rien n'indique que ces renseignements sont fiables. Par exemple, je veux parler ici des extraits tirés des sites Web *redflags.com* et

creditcardforum.com et de certains extraits tirés du site *www.luxuryplastic.com*. En outre, nous ne disposons d'aucun renseignement général quant à l'origine de certains sites Web comme *www.davemanuel.com*, *www.scene.ca* et *www.citylab.com*.

[47] Les extraits tirés du site Web de la banque RBC (*www.rbcbank.com*) se rapportent à la [TRADUCTION] « carte de crédit noire Visa Signature RBC Bank » offerte aux États-Unis. De plus, les pages produites ont été imprimées le 4 septembre 2014 et il y a un avis de droit d'auteur « © 2014 » qui laisse croire que ce contenu n'était pas accessible aux Canadiens avant la date pertinente. Par conséquent, leur contenu ne peut pas étayer ce motif d'opposition.

[48] Les extraits produits à partir du site Web repéré au *www.mastercard.ca* se rapportent à la carte « MASTERCARD WORLD ELITE ». Les extraits produits ne font aucune mention d'une [TRADUCTION] « carte de couleur noire », et nous ne disposons d'aucun renseignement quant à la date à laquelle ce contenu a été affiché sur le Web.

[49] Les extraits tirés du site *www.bmo.com* concernent la carte de crédit MasterCard BMO World Elite. Aucune mention n'est faite d'une [TRADUCTION] « carte de couleur noire », et nous ne disposons d'aucun renseignement quant au moment auquel ce contenu a été mis à la disposition des Canadiens.

[50] Les extraits tirés du site Web *www.cibc.com* font mention de la carte [TRADUCTION] « Dividendes illimités CIBC World Elite MasterCard ». Les extraits produits ne font aucune mention d'une [TRADUCTION] « carte de couleur noire » et ne fournissent aucun renseignement quant au moment auquel ces extraits ont été publiés et mis à la disposition des Canadiens.

[51] Les extraits tirés du site Web de TD Canada Trust se rapportent à diverses cartes de crédit Aéroplan, dont la carte Visa Infinite TD Aéroplan et la carte Visa TD Or Élite. Les extraits produits ne font aucune mention d'une [TRADUCTION] « carte de couleur noire »; aucun renseignement n'est fourni quant à la date de publication de ces extraits sur le Web et au moment auquel ils ont été mis à la disposition des Canadiens.

[52] Les extraits tirés du site Web *www.scotiabank.com* portent sur la carte de crédit « Visa Infinite Momentum Scotia » et la carte [TRADUCTION] « American Express Platine de la Banque Scotia ». Les extraits produits ne font aucune mention d'une [TRADUCTION] « carte de couleur

noire », et aucun renseignement n'est fourni quant à la date à laquelle ce contenu a été affiché sur le Web et mis à la disposition des Canadiens.

[53] Enfin, les extraits produits à partir du site Web de la Banque Laurentienne font mention de la [TRADUCTION] « carte Visa Noire ». Cependant, nous ne disposons d'aucun renseignement quant au moment auquel ces extraits ont été mis à la disposition des consommateurs canadiens. Selon toute vraisemblance, ils auraient été affichés après la date pertinente, étant donné qu'il y a un avis de droit d'auteur [TRADUCTION] « © Banque Laurentienne du Canada, 2014 ».

[54] En conséquence, les documents produits ne font aucune mention d'une [TRADUCTION] « carte de couleur noire », à l'exception du site Web de la Banque Laurentienne, mais dans ce cas, les documents semblent avoir été publiés après la date pertinente. Le site Web de la banque RBC fait également mention de la [TRADUCTION] « carte de crédit noire Visa Signature RBC Bank », mais il ressort des extraits produits que la carte susmentionnée n'est offerte qu'aux États-Unis, et les extraits ont été publiés après la date pertinente.

[55] Si l'Opposante voulait établir, en produisant ces extraits, que des cartes de crédit et/ou des cartes de paiement de couleur noire ont été émises dans le passé en s'appuyant sur certaines des cartes de crédit illustrées dans les pages produites, celles-ci sont reproduites en noir et blanc et, par conséquent, il est impossible de déterminer la couleur véritable des cartes illustrées dans ces pages. Quoiqu'il en soit, aucun des extraits tirés des sites Web des banques et des institutions financières canadiennes décrites ci-dessus (à l'exception du site Web de la RBC) ne porte une date antérieure à la date pertinente.

[56] En conséquence, je ne dispose d'aucune preuve tangible que, à la date pertinente, à savoir le 27 décembre 2013, des cartes de crédit de couleur noire avaient été émises par des tiers de sorte qu'elles avaient fait perdre à la Marque son caractère distinctif à cette date. Même si des cartes de couleur noire ont été émises dans le passé, je ne dispose d'aucun renseignement quant à la mesure dans laquelle des cartes de couleur noire étaient employées au Canada au 27 décembre 2013 pour me permettre de déterminer si cet emploi était suffisant pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif à la date pertinente.

[57] Je rejette le motif d'opposition décrit au sous-paragraphe 2c)(iv) de la déclaration d'opposition de l'Opposante, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Absence de caractère distinctif compte tenu du fait que BLACK CARD évoque une carte de paiement ou de crédit [TRADUCTION] « haut de gamme » (sous-paragraphe 2c)(v) de la déclaration d'opposition)

[58] L'Opposante avait le fardeau initial de démontrer que, à la date pertinente, la Marque évoquait une carte de paiement ou de crédit [TRADUCTION] « haut de gamme ».

[59] L'Opposante a produit des définitions du dictionnaire des mots « black » [noir] et « card » [carte] par la voie de l'affidavit de Mme Stecyk. Il ne fait aucun doute que le mot « black » [noir] désigne une couleur, tandis que « card » [carte] désigne [TRADUCTION] « un morceau de papier rigide ou de carton mince, habituellement rectangulaire, employé à des fins variées, comme pour remplir un index, porter un avis écrit pour affichage, inscrire les résultats d'une partie, etc. » (voir la pièce A de l'affidavit de Mme Stecyk, extraits tirés du site *Web dictionary.reference.com*). Des définitions semblables tirées des sites *dictionary.cambridge.org* et *thefreedictionary.com* ont été produites en pièces B et C de l'affidavit de Mme Stecyk.

[60] J'ai examiné tous les extraits produits et découvert de nombreux exemples d'emploi de ces mots dans des expressions que l'on trouve dans le vocabulaire anglais, par exemple : black belt [ceinture noire], black box [boîte noire], black coffee [café noir], black economy [travail au noir], black hole [trou noir], black magic [magie noire], black market [marché noir], etc. Quant au mot card [carte], il est fait mention de greeting card [carte de souhaits], de postcard [carte postale], de calling card [carte d'appel] et même de credit card [carte de crédit]; cependant, il n'y a aucune mention de l'expression « black card » [carte noire] et de son sens.

[61] Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter les dictionnaires [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc* 2011 COMC 65, 92 CPR (4th) 408], j'ai cherché le terme « black card » [carte noire] sur les sites *Miriam-webster.com*, *Oxforddictionaries.com* et *Dictionary.com*, et je peux confirmer que ce terme ne figure sur aucun d'entre eux.

[62] Dans ses observations écrites, l'Opposante fait valoir ce qui suit aux paragraphes 25 à 27 [TRADUCTION] :

25. L'Opposante a produit une preuve de la notoriété établie découlant du lien qui existe dans l'esprit des consommateurs entre American Express et le terme « BLACK CARD » [carte noire] au Canada et à l'étranger à compter d'une date largement antérieure à la date de production de la Déclaration d'opposition. L'Opposante a également produit une preuve de l'émission, de l'annonce et/ou de la distribution au Canada de la carte American Express Centurion de couleur noire, qui est communément appelée la « Black Card » [carte noire] et est ainsi appelée dans les médias et par de nombreux tiers.

26. De plus, la preuve de l'Opposante établit l'existence de cartes noires de tiers qui sont émises, annoncées et/ou distribuées par de nombreux tiers autres que la Requérante (dont des entités qui exercent des activités dans l'industrie des services financiers, comme RBC Banque Royale, Visa, MasterCard, TD Canada Trust, la Banque Scotia et la Banque Laurentienne du Canada, entre autres). Tel que souligné au paragraphe 8h) ci-dessus, des cartes noires de tiers sont annoncées et/ou décrites par des tiers comme étant, entre autres choses, « exclusives », « très exclusives », « prestigieuses », « élites » et comme étant liées à des « avantages de premier ordre » (c.-à-d. des avantages supérieurs ou haut de gamme).

27. Ainsi, il est allégué que le terme « BLACK CARD » [carte noire] évoque une carte de paiement/crédit ou autre carte de débit, une carte de fidélité ou une carte qui accorde des récompenses « haut de gamme » émise pour permettre aux consommateurs de profiter de divers services (y compris ceux qui recoupent les Services de la Requérante) et que cette signification du terme « BLACK CARD » est devenue suffisamment connue pour faire perdre à la [Marque] son caractère distinctif. Le fait que des tiers emploient, et le font depuis de nombreuses années, le terme « BLACK CARD » [carte noire] (et des variantes de ce terme) dans la même catégorie générale de produits et/ou de services étaye la conclusion selon laquelle on ne doit pas accorder à la Requérante le droit exclusif de monopoliser cette marque en obtenant l'enregistrement de la [Marque].

[63] J'ai déjà examiné en détail la preuve de l'Opposante. J'ai examiné les extraits de sites Web de tiers et, dans un cas où il est fait mention de la « Black Card » [carte noire] (site Web de la Banque Laurentienne du Canada), les documents produits portent une date postérieure à la date pertinente, tandis que sur le site Web de la RBC qui fait mention de la carte de crédit noire Visa Signature RBC Bank, cette carte semble n'être offerte qu'aux États-Unis d'Amérique. Contrairement aux affirmations de l'Opposante, les extraits de sites Web d'institutions financières canadiennes ne désignent pas leurs cartes [TRADUCTION] « exclusives », « très exclusives », « prestigieuses », « élites » et liées à des « avantages de premier ordre » comme étant des [TRADUCTION] « cartes noires ». Enfin, je ne dispose d'aucune preuve d'emploi admissible de la marque de commerce BLACK CARD au Canada par l'Opposante pour les

raisons exposées ci-dessus. Le fait de mentionner des sites Web de tiers pour démontrer l'emploi par l'Opposante de sa marque de commerce BLACK CARD n'est pas la bonne façon de le faire.

[64] Je suis pleinement conscient que, dans la décision *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* [2011] 2 R.C.S. 387, 92 C.P.R. (4th) 361, la Cour suprême du Canada a exprimé des réserves au sujet de l'utilité de la preuve d'expert dans les affaires de confusion, mais j'estime que la situation de la présente espèce le justifie. Un affidavit d'un expert dans le secteur des institutions financières et des cartes de crédit et/ou de paiement, accompagné d'un affidavit d'un représentant dûment autorisé de l'Opposante établissant que l'Opposante et d'autres institutions financières canadiennes désignent leurs cartes [TRADUCTION] « exclusives », « très exclusives », « prestigieuses », « élites » et liées à des « avantages de premier ordre » comme étant des [TRADUCTION] « cartes noires », ainsi que de documents étayant ces allégations, aurait pu mener à un résultat différent.

[65] Pour toutes ces raisons, je rejette ce volet du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b) de la Loi

[66] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement. Cependant, en l'espèce, la Requérante revendique la date de priorité du 2 février 2009; j'évaluerai par conséquent ce motif d'opposition à cette date [voir *Shell Canada Limited c P T Sari Incofood Corp* 2005 CF 1040, 41 CPR (4th) 250 et l'article 34 de la Loi]. En tout état de cause, la différence entre la date de priorité et la date de production de la demande n'aura aucune incidence sur le résultat final.

[67] L'Opposante allègue dans sa déclaration d'opposition que la Marque n'est pas enregistrable selon les dispositions de l'article 12(1)b) de la Loi, parce qu'elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des Services.

[68] Dans la décision *Special Fruit NV c Berry Fresh, LLC*, 2016 COMC 52 (CanLII), ma collègue Pik-Ki Fung a exposé l'analyse de ce motif d'opposition dans les termes suivants [TRADUCTION] :

[49] L'analyse relative à l'article 12(1)b) de la Loi a été résumée comme suit dans *Engineers Canada/ Ingénieurs Canada c Burtoni*, 2014 COMC 174 (CanLII), aux para 14 à 16 :

Lorsqu'il s'agit d'analyser une marque de commerce aux termes de l'article 12(1)b) de la Loi, il faut considérer la marque de commerce dans son ensemble et sous l'angle de la première impression, et éviter de la décomposer en ses éléments constitutifs [*Wool Bureau of Canada Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst), p 27-28; *Atlantic Promotions Inc c le Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst), p 186]. Il a été statué que le mot « nature » à l'article 12(1)b) s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique du produit et que le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident ou simple » [voir *Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (C de l'É), p 34].

Le test à appliquer pour déterminer si une marque de commerce correspond à l'exclusion prévue à l'article 12(1)b) de la Loi a été résumé par la Cour d'appel fédérale dans *Ontario Teachers' Pension Plan Board c Canada* (2012), 2012 CAF 60 (CanLII), 99 CPR (4th) 213 (CAF), au para 29 :

[TRADUCTION] Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression créée dans l'esprit de la personne normale ou raisonnable. [...] On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression immédiate que donne la marque, compte tenu des marchandises ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l'utiliser. En d'autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l'ensemble du contexte des marchandises et des services.

[50] La question de savoir si une marque de commerce donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou services doit être appréciée du point de vue du détaillant moyen, du consommateur ou de l'utilisateur ordinaire du type de produits ou services auxquels la marque est liée [voir *Wool Bureau of Canada, supra, Oshawa Group Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1980), 46 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst), *A Lassonde Inc, supra* et *Stephan Cliche c Canada* 2012 CF 564 (CanLII)].

[51] Ainsi qu'il est indiqué dans *Ottawa Athletic Club Inc (Ottawa Athletic Club) c Athletic Club Group Inc*, 2014 CF 672 (CanLII), l'analyse relative à l'article 12(1)b) [TRADUCTION] « n'est pas un exercice abstrait visant à déterminer si les services offerts en liaison avec une marque de commerce correspondent aux définitions que donnent les dictionnaires aux mots de la marque, mais une analyse contextuelle fondée sur l'impression immédiate des utilisateurs possibles du service » [para 188], même si des dictionnaires ou d'autres ouvrages de référence

peuvent être utilisés comme guides pour aider à déterminer les significations possibles d'une marque de commerce [voir *ITV Technologies Inc c WIC Television* 2013 CF 1056 (CanLII) citant *Brûlerie Des Monts Inc c 3002462 Canada Inc* (1997), 1997 CanLII 6008 (CF), 132 FTR 150 et *Bagagerie SA c Bagagerie Willy Ltée* (1992), 97 DLR (4th) 684]. Il faut, en outre, user de bon sens lorsqu'il s'agit de trancher une telle question [voir *Neptune SA c Canada (Procureur général)* 2003 CFPI 715, para 11]. (je souligne)

[69] Mme Stecyk a produit des extraits de définitions de divers dictionnaires en ligne des mots « black » [noir] et « card » [carte]. Le sens ordinaire de ces mots n'est pas contesté. Je réitère les commentaires que j'ai formulés précédemment aux paragraphes 59 à 61 ci-dessus.

[70] Je vois mal comment la combinaison des mots « black » [noir] et « card » [carte] donnerait une description claire ou donnerait une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des Services. Le fait que la carte émise ou à émettre par la Requérante soit de couleur noire ne donne pas une description de la nature ou de la qualité des Services. Les utilisateurs possibles des Services offerts en liaison avec la Marque n'auraient pas une impression immédiate de la nature ou de la qualité des Services à partir du sens ordinaire des mots qui forment la Marque.

[71] L'Opposante fait valoir que la combinaison des mots « BLACK » [noir] et « CARD » [carte] est largement employée pour désigner des cartes de paiement/crédit [TRADUCTION] « haut de gamme » et autres cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit, cartes de fidélité et cartes qui accordent des récompenses aux consommateurs de couleur noire. En outre, l'Opposante ajoute que ces cartes sont annoncées et/ou décrites par des tiers comme étant, entre autres choses, [TRADUCTION] « exclusives », « très exclusives », « prestigieuses », « élites » et comme étant liées à des [TRADUCTION] « avantages de premier ordre ».

[72] Même si je considérais cet argument, qui n'a pas été invoqué à l'appui de ce motif d'opposition dans la déclaration d'opposition, j'ai déjà tranché cette question dans le contexte du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque, et ma conclusion relativement à cet argument s'appliquerait également au présent motif d'opposition. De plus, la date pertinente plus lointaine élimine la plus grande partie de la preuve analysée ci-dessus à l'égard de cette question (sens secondaire de « black card » [carte noire]).

[73] Enfin, même si j'avais tort de conclure que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer que « black card » [carte noire] est largement employé pour désigner des cartes de paiement/crédit [TRADUCTION] « haut de gamme », l'ajout du mot inventé « TELLAPAL » fait en sorte que la Marque, dans son ensemble, ne donne pas une description claire ou ne donne pas une description fausse et trompeuse.

[74] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) de la Loi est rejeté.

Décision

[75] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-05-12

COMPARUTIONS

Mme Donna G. White

POUR L'OPPOSANTE

M. Philip Lapin

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

POUR L'OPPOSANTE

Smart & Biggar

POUR LA REQUÉRANTE

ANNEXE A

Les services visés par la demande sont les suivants [TRADUCTION] :

Offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des recommandations sur les marchandises et services offerts par le Requérant; publicité en ligne pour des tiers; services de gestion de la promotion, notamment promotion de la vente des marchandises et services de tiers par l'organisation et l'offre de programmes de récompenses pour favoriser l'ouverture de comptes de cartes de crédit/débit et offre d'information promotionnelle sur les marchandises et services de tiers, notamment d'information invitant les utilisateurs à utiliser le marketing des médias sociaux pour obtenir des récompenses; offre de publicité en ligne pour des tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel permettant le téléchargement amont, la publication, la présentation, la visualisation, le marquage, le blogage, le partage ou l'offre de contenu ou d'information électroniques sur Internet ou sur un autre réseau de communication (les Services).