

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 19
Date de la décision : 2011-02-03

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Spin Master Ltd. à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1283656 pour la
marque de commerce MASTERMOVES
au nom de Tri-X Medical Centers of
Excellence Inc.**

[1] Le 19 décembre 2005, Tri-X Medical Centers of Excellence Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce MASTERMOVES (la Marque) fondée sur l’emploi projeté de la marque au Canada. L’état déclaratif des marchandises et des services est ainsi formulé :

MARCHANDISES : Ceintures abdominales, corsets abdominaux, tampons abdominaux, balles de caoutchouc, poids d’exercice pour chevilles et poignets, équipement d’athlétisme, nommément plates-formes d’exercice, baguettes, carpettes et vêtements, cassettes vidéo préenregistrées, ne contenant pas de logiciels sur les sujets de régime, d’exercice, de nutrition, de relaxation et des loisirs, disques audio préenregistrés, ne contenant pas de logiciels, sur les sujets de régime, d’exercice, de nutrition, de relaxation et des loisirs, sacs de sport tout usage, sacs de sport polyvalents, sacs de sport, serre-poignets (exercice et gymnastique), bannières, livres, manuels sur les sujets des techniques d’exercice, de régime, de nutrition et de relaxation, livrets sur les sujets des techniques d’exercice, de régime, de nutrition et de relaxation, cahiers d’exercices sur les sujets des techniques d’exercice, de régime, de nutrition et de relaxation, livres pédagogiques sur les sujets des techniques d’exercice, de régime, de nutrition et de relaxation, boîtes en carton, disques compacts préenregistrés, ne contenant pas de logiciels, sur les sujets de régime, d’exercice, de nutrition, de relaxation et des loisirs, bande audio préenregistrée numérique, ne contenant pas de logiciels, sur les sujets de régime, d’exercice, de nutrition, de relaxation et des loisirs, disques audio préenregistrés numériques, ne contenant pas de logiciels, sur les sujets de régime, d’exercice, de nutrition, de relaxation et des loisirs, présentoirs de point de vente, coudières pour

athlétisme, coudières pour athlétisme, barres d'exercice, cahiers d'exercices, barres de gymnastique d'entrée de porte, plates-formes d'exercice, nommément disques rotatifs ou d'exercice, plates-formes d'exercice pour mouvement latéral dans un mouvement de torsion, plates-formes d'exercice - torsion ou bascule, tapis d'exercice, barres alimentaires (dérivées de céréales prêtes à servir), boissons alimentaires (à base de céréales), boissons alimentaires (aux herbes), boissons alimentaires (à base de légumes), suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en barres, boissons et vitamines, suppléments alimentaires (diététiques), nommément substituts de repas en barres, boissons et vitamines, boissons aux fruits (sans alcool), shorts de gymnastique, tenues de gymnaste, tapis d'exercices pour gymnase, tabourets d'entraînement pour la gymnastique, plates-formes, disques, appareils de gymnastique, nommément plates-formes d'équilibre ou disques ou plates-formes de torsion, bandeaux, boissons d'aliments à base d'herbes, non médicinales, cordes à sauter, poids pour jambes pour athlétisme, poids pour jambes pour exercice, tapis d'exercices pour gymnase, substituts de repas en barres, boissons servant de substitut de repas, poudres servant de substitut de repas, poulies d'exercice, cordes à sauter, shorts, shorts (bermuda), shorts (boxer), shorts (gymnastique), shorts (molletonnés), chemises de sport, barre à ressort, ensembles de traction pour exercice, barres d'exercice à ressort, structures de soutien pour danse et autres exercices (portables), mécanismes à rotule (sac de boxe), pivots (boxe), tables (exercice), fourre-tout, tabourets d'entraînement (gymnastique), trampolines (exercice), tapis roulants (exercice), tapis roulants pour la course (équipement d'exercice, nommément à moteur), poids pour poignets (exercice), ceintures d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, machines d'haltérophilie (équipement d'exercice, nommément,) poids (exercice du poignet), poids (exercice), poids (jambe), poids pour exercice (cheville et poignet), bâtons d'exercice en bois, en métal ou en plastique.

SERVICES : Organisation et tenue de conférences sur la réadaptation des patients alcoolomanes, organisation et tenue de conférences éducatives intéressant l'exercice physique, les régimes alimentaires, la nutrition, le mieux-être personnel et les styles de vie, organisation et tenue de salons professionnels/expositions sur l'exercice physique, les régimes alimentaires, la nutrition, le mieux-être personnel et les styles de vie, organisation et administration de programmes de récompenses visant à promouvoir l'exercice physique, une nutrition et un régime alimentaire sains, le mieux-être personnel et des styles de vie, administration de programmes de primes d'encouragement, nommément programmes pour les employés, les organisations et les entreprises destinés à démontrer les avantages de l'excellence en rapport avec l'exercice physique, une nutrition et un régime alimentaire sains, le mieux-être personnel et la sensibilisation au style de vie, tenue d'ateliers et séminaires sur l'exercice physique individuel, les régimes alimentaires, la nutrition, le mieux-être personnel, les styles de vie et la sensibilisation au besoin de l'exercice physique individuel, d'une nutrition et d'un régime alimentaire sains, du mieux-être personnel et de la prise de conscience de l'importance du style de vie, organisation et tenue de programmes de promotion de la santé publique et de la sensibilisation en la matière, orientation professionnelle, administration de programmes de primes d'encouragement à l'intention des employés sur les lieux de travail afin de promouvoir l'exercice physique, une nutrition et un régime alimentaire sains, le mieux-être personnel, des styles de vie, la sécurité, la qualité et la productivité, tenue d'ateliers et séminaires sur l'exercice physique, une nutrition et un régime alimentaire sains, le

mieux-être personnel et des styles de vie, consultation (gestion du personnel), consultation (conditionnement physique), counseling (nutrition), écoles de danse, studios de danse, administration de régimes d'avantages sociaux des employés, programmes de primes d'encouragement destinés à promouvoir l'exercice physique, une nutrition et un régime alimentaire sains, le mieux-être personnel et des styles de vie, la sécurité, la qualité et la productivité, conseils dans le domaine du conditionnement physique, cours de conditionnement physique, diffusion d'informations dans le domaine de la santé et de l'hygiène, conseil en gestion de personnel, services d'éducation physique, conseils en conditionnement physique, cours de conditionnement physique, rééducation physique, physiothérapie, sécurité au travail, qualité et productivité, administration de programmes de primes d'encouragement à l'intention des employés aux fins de favoriser la sensibilisation du public pour ce qui est de l'exercice physique, d'une nutrition et d'un régime alimentaire sains, du mieux-être personnel et de la prise de conscience de l'importance du style de vie, tenue d'ateliers et séminaires traitant de la prise de conscience de soi, tenue d'ateliers et salons professionnels/ expositions intéressant l'exercice physique, les régimes alimentaires, la nutrition, le mieux-être personnel et les styles de vie, organisation et tenue de salons professionnels sur l'exercice physique, les régimes alimentaires, la nutrition, le mieux-être personnel et les style de vie, tenue d'ateliers et séminaires de planification et de surveillance de régimes alimentaires de réduction de poids.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 20 septembre 2006.

[3] Le 20 février 2007, Spin Master Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[4] Conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195, l'Opposante a produit l'affidavit d'Adam M. Tracey. Conformément à l'article 42, la Requérante a produit l'affidavit de Roger Lawrence. L'Opposante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger M. Lawrence sur son affidavit, mais le contre-interrogatoire n'a jamais eu lieu.

[5] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Une audience avait été demandée initialement mais aucune n'a été tenue au bout du compte.

[6] L'Opposante a invoqué les motifs d'opposition prévus aux alinéas 38(2)a) et d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) :

1) En ce qui concerne l'alinéa 38(2)a), l'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux exigences du paragraphe 30 pour les raisons suivantes :

- a) les états déclaratifs des services et marchandises dans la demande ne sont pas dressés dans les termes ordinaires du commerce;
- b) la Requérente n'avait pas l'intention d'utiliser la Marque ni de la manière alléguée dans la demande, ni d'une autre façon, et n'en a toujours pas l'intention;
- c) subsidiairement, la Requérente a utilisé la Marque avant la date de production, alors que la demande était fondée sur l'emploi projeté.

2) En ce qui concerne l'alinéa 38(2)d), l'Opposante allègue que la Marque ne distingue pas les marchandises et services en liaison avec lesquels la Requérente projette de l'employer au Canada de ceux d'autres propriétaires, et qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer ainsi. Par exemple, des tierces parties comme OK Initiatives, Inc. utilisent la marque MASTERMOVES au Canada en liaison avec des produits et services identiques et/ou semblables (équipement destiné à l'exercice, programmes de santé et de condition physique).

[7] La date pertinente pour l'appréciation des motifs d'opposition fondés sur l'article 30 est la date de production de la demande, alors que celle pour l'appréciation du caractère distinctif est la date de production de l'opposition [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.); *Metro Goldwyn Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.*, (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

[8] Il incombe à la Requérente d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de présenter une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

[9] L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard des motifs d'opposition. Le seul élément de preuve qu'elle a produit est l'affidavit de M. Tracey, un étudiant en droit qui travaillait pour les agents de marque de commerce de l'Opposante. Un opposant ne devrait pas fonder ses arguments sur le témoignage d'un employé du cabinet qui le représente parce qu'une telle personne risque de manquer d'objectivité [voir *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. c. Hyundai Auto Canada*, (2006), 53 C.P.R. (4th) 286 (C.A.F.)]. Même si ce n'était pas le cas, je conclurais que le témoignage de M. Tracey ne décharge aucunement l'Opposante de son fardeau, puisqu'il a simplement joint à son affidavit une grande quantité de pages imprimées à partir des sites web suivants : www.archive.org et www.mastermoves.com. Aucune d'explication

n'est fournie, ni dans les arguments écrits ni dans l'affidavit, concernant la pertinence de ces pages. Elles ne démontrent pas clairement que les marchandises/services de la Requérante ne sont pas décrits en termes ordinaires du commerce, ou que la Requérante n'avait pas l'intention d'utiliser la Marque, tel qu'elle l'avait allégué, ou que la Requérante avait utilisé la Marque avant la production de la présente demande, ou qu'une tierce partie avait acquis une réputation significative en liaison avec une marque semblable au Canada à la date de production de la présente opposition. Le contenu de ces pages imprimées peut faire l'objet d'objections au ouï-dire. Monsieur Tracey a tout au plus prouvé l'existence de ces pages, et non la véracité de leur contenu. Il est tout aussi important de noter que rien ne démontre que quiconque au Canada a déjà consulté ces pages Web. En général, rien n'établit que le 20 février 2007, une tierce partie avait acquis une réputation au Canada, qui aurait pu porter atteinte au caractère distinctif de la marque de la Requérante [voir *Bojangles International, LLC c. Bojangles Café Ltd.*, (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)].

[10] L'Opposante n'ayant pas satisfait à son fardeau de preuve initial, la Requérante n'a pas à répondre aux allégations de l'Opposante et les motifs d'opposition sont tous rejetés.

[11] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jill Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

L. Brisebois