

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de The William Carter Company à la
demande n° 1257299 produite par
Ranka Enterprises Inc. pour l’enregistrement
de la marque de commerce JUST ONE YEAR**

[1] Le 11 mai 2005, la requérante, Ranka Enterprises Inc., a produit une demande d’enregistrement pour la marque JUST ONE YEAR, sur la base d’un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

Vêtements pour enfants et bébés, nommément dormeuses molletonnées, pyjamas, vêtements de plein air, corsages-culottes tricotés, peignoirs à fermeture à cordonnet, ensembles de layette, couvertures, serviettes, couches, vêtements de nuit, y compris hauts et bas, ensembles de vêtements de nuit, peignoirs, dormeuses, ensembles de caleçons boxeurs, sous-vêtements, shorts, pantalons, salopettes, jeans, combinaisons-pantalons, barboteuses, pantalons de survêtement, chemises, ensembles de vêtements de marche, habits de neige, mitaines, ensembles imperméables, maillots de bain, cache-maillot, ensembles de maillots de bain, chapeaux et chaussettes.

La demande a été annoncée le 23 novembre 2005 aux fins d’opposition.

[2] L’opposante, The William Carter Company, a produit une déclaration d’opposition le 14 juillet 2006, dont copie a été envoyée à la requérante le 1^{er} août 2006. Le premier motif d’opposition porte que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*. À l’appui de ce motif, l’opposante prétend que la requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’enregistrer la

marque faisant l'objet de la demande parce que, à la date de production, la marque créait de la confusion avec la marque JUST ONE YEAR que l'opposante avait employée et enregistrée aux États-Unis et révélée au Canada.

[3] Selon le deuxième motif d'opposition, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en raison de l'alinéa 16(3)a) de la Loi parce que, à la date de production de la demande de la requérante, la marque faisant l'objet de la demande créait de la confusion avec la marque JUST ONE YEAR antérieurement employée au Canada par l'opposante en liaison notamment avec des vêtements pour bébés. Selon le troisième motif d'opposition, la marque faisant l'objet de la demande n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec la marque JUST ONE YEAR de l'opposante.

[4] La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. L'opposante a présenté en preuve un affidavit de Nancy Goodwin. La requérante a présenté en preuve les affidavits de Christiana Bandas, John Koop, Nina Snow et Ashok Menon. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit, mais aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[5] Dans son affidavit, M^{me} Goodwin se présente comme une parajuriste à l'emploi de l'opposante, mais elle n'indique pas depuis combien de temps elle travaille pour l'opposante ni ses responsabilités au sein de l'entreprise. Plusieurs parties de l'affidavit de M^{me} Goodwin ne sont pas pertinentes et constituent une preuve par oui-dire inadmissible. Par exemple, au paragraphe 5 de son affidavit, elle reproduit un extrait du rapport annuel

de l'opposante portant sur les activités de l'entreprise. Cependant, elle n'a pas dit qu'il s'agissait d'une description précise en se basant sur ses propres connaissances. Au paragraphe 6 de son affidavit, M^{me} Goodwin fournit les détails de deux enregistrements américains de la marque JUST ONE YEAR, lesquels ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente opposition.

[6] Voici le paragraphe 7 de l'affidavit de M^{me} Goodwin :

[TRADUCTION]

7. J'ai vérifié les dossiers que nous tenons et j'ai appris que la gamme de produits JUST ONE YEAR a été vendue dans les magasins de vêtements Winners au Canada depuis au moins aussitôt que 2003, à savoir, avant la date de production de la demande. Des échantillons de produits portant la marque JUST ONE YEAR, vendus par l'opposante au Canada, sont joints comme pièce « B ». Des copies des rapports des ventes au Canada sont jointes comme pièce « C ».

[7] Malheureusement, M^{me} Goodwin ne donne pas plus de détails. Elle ne fait aucun commentaire sur les rapports des ventes, lesquels sont pour le moins imprécis. Dans les rapports, il y a des chiffres de ventes sous les noms de produits CARTER BABY, CARTERS BABY et JOY BABY. Dans son plaidoyer écrit, l'opposante soutient que le mot JOY qui figure dans les rapports des ventes est un acronyme de la marque JUST ONE YEAR. Si c'est le cas, il aurait été fort simple pour M^{me} Goodwin de le mentionner dans son affidavit.

[8] Même si la marque JOY BABY couvre les ventes des produits JUST ONE YEAR, M^{me} Goodwin n'indique pas si les ventes visées constituaient une série de ventes ou une

seule vente en bloc. Il ressort d'un examen du rapport de 2003 que toutes les ventes de produits JOY BABY ont eu lieu en décembre, même si le rapport ne l'indique pas clairement. De même, en 2005, toutes les ventes de produits JOY BABY semblent avoir eu lieu en décembre. De plus, il semble n'avoir eu aucune vente de ces produits à Winners en 2004. Enfin, les rapports des ventes n'indiquent même pas quelle entreprise a réalisé les ventes à Winners. Il aurait été utile que M^{me} Goodwin apporte son aide dans l'interprétation de ces dossiers de ventes.

[9] Comme l'a souligné la requérante dans son plaidoyer écrit, M^{me} Goodwin n'affirme pas que l'opposante a employé la marque JUST ONE YEAR avant la date de production de la requérante et elle n'affirme pas non plus que l'opposante continue d'employer sa marque au Canada à la date de son affidavit. De plus, elle ne décrit pas la nature des ventes à Winners ni ce qu'il advient des marchandises une fois qu'elles sont achetées par cette tierce partie. Qui a fait les ventes? S'agissait-il d'une vente en bloc ou d'une série de plus petites ventes? Y avait-il de longues périodes sans vente? Y a-t-il des explications pour ces périodes creuses? En résumé, elle n'a donné aucun renseignement qui me permettrait de conclure que les ventes à Winners ont été faites dans la pratique normale du commerce de l'opposante.

[10] La pièce B jointe à son affidavit n'est pas particulièrement utile. Elle contient des photos des articles de vêtements pour bébés portant la marque JUST ONE YEAR qui, selon M^{me} Goodwin, étaient vendus au Canada. Toutefois, un de ces articles porte une étiquette sur laquelle les renseignements sur le produit et les directives d'entretien sont

rédigés en anglais et en espagnol, mais pas en français. Cela laisse supposer que le produit en question n'était pas destiné au marché canadien.

[11] Il ressort clairement de l'examen de l'affidavit de M^{me} Goodwin qu'elle ne connaissait pas les activités quotidiennes de l'opposante en ce qui concerne sa gamme de produits JUST ONE YEAR. Il aurait été préférable que l'opposante produise un affidavit d'un dirigeant expérimenté bien au fait de ses activités commerciales en général et de ses ventes particulières, le cas échéant, sur le marché canadien. L'affidavit de M^{me} Goodwin est tellement banal et faible que je ne peux conclure que la marque a été employée au Canada à un moment quelconque.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

[12] Les quatre affidavits de la requérante se ressemblent. Chaque déposant est un employé de la requérante et a visité un ou deux magasins Winners à divers endroits en Ontario au cours de la première semaine de septembre 2007. Chaque déposant a cherché le rayon des vêtements pour enfants et pour bébés et n'a trouvé aucun article portant la marque JUST ONE YEAR. Dans chacun des cas, le déposant a parlé avec un employé du magasin qui a répondu ne pas connaître la marque ou que le magasin ne vendait pas les produits de cette marque. Ces déclarations des employés des magasins constituent, bien entendu, du oui-dire. Toutefois, compte tenu de la difficulté à faire une preuve négative (c.-à-d. que l'opposante n'a pas employé sa marque au Canada), je leur ai accordé au moins une légère importance en fonction des facteurs de la nécessité et de la fiabilité.

LES MOTIFS D'OPPOSITION

[13] Le premier motif n'est pas un motif d'opposition correct. L'opposante n'a pas réussi à présenter des allégations de fait à l'appui du motif de l'inobservation de l'alinéa 30*i*) de la Loi. La simple existence des deux enregistrements américains de la marque de l'opposante et une allégation non étayée portant sur la renommée de la marque au Canada ne permettent pas d'appuyer le motif de l'inobservation de l'alinéa 30*i*). L'opposante n'a pas déclaré que la requérante avait adopté sa marque en sachant qu'elle créait de la confusion avec la marque antérieurement employée et reconnue de l'opposante. Par conséquent, le premier motif n'est pas fondé.

[14] S'agissant du deuxième motif d'opposition, il incombait d'abord à l'opposante de prouver qu'elle employait sa marque JUST ONE YEAR antérieurement à la date de production de la requérante et qu'elle n'avait pas abandonné l'emploi à la date de l'annonce de la demande de la requérante. De plus, l'opposante devait prouver que l'emploi de sa marque au Canada était constant et avait lieu dans la pratique normale du commerce : voir *Redsand Inc. c. Dylex Ltd.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 373, p. 384 (C.F. 1^{re} inst.) et *Labatt Brewing Co. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258, p. 262 (C.F. 1^{re} inst.).

[15] Comme il a été expliqué, l'affidavit de M^{me} Goodwin ne donnait pas suffisamment de renseignements qui permettraient de conclure qu'il y a eu un emploi antérieur et continu de la marque de l'opposante au Canada dans la pratique normale du commerce. Comme je l'ai déjà mentionné, il est difficile de dire si les rapports des ventes joints à

l'affidavit de M^{me} Goodwin couvrent les ventes effectuées par l'opposante ou s'ils couvrent les ventes des produits JUST ONE YEAR. Plus important encore, si les ventes ont été réalisées au Canada, il est impossible de déterminer si elles ont eu lieu dans la pratique normale du commerce. Comme les marchandises en question comprennent des vêtements pour enfants et pour bébés, il aurait dû être assez simple de fournir une preuve à l'appui d'une telle conclusion.

[16] Comme l'affidavit de M^{me} Goodwin n'a pas réussi à démontrer clairement que l'opposante employait la marque JUST ONE YEAR au Canada avant la date de production de la requérante et à établir qu'il y avait un emploi constant de cette marque, l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. On ne saurait accorder une grande importance à la preuve de la requérante, mais elle fait ressortir l'incapacité de l'opposante à établir que ses produits JUST ONE YEAR étaient vendus au Canada dans les magasins Winners. Le deuxième motif d'opposition est donc rejeté.

[17] S'agissant du troisième motif d'opposition, il appartient à la requérante de démontrer que sa marque distingue véritablement ses marchandises de celles d'autres propriétaires au Canada, ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi : voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, la date pertinente pour l'examen des circonstances concernant cette question est la date de production de l'opposition (soit le 14 juillet 2006) : voir *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.).

Enfin, il incombe à l'opposante de prouver les allégations de fait à l'appui de son motif d'absence de caractère distinctif.

[18] Ici encore, eu égard aux lacunes de l'affidavit de M^{me} Goodwin, la preuve n'établit pas une renommée pour la marque JUST ONE YEAR de l'opposante au Canada à la date pertinente. Par conséquent, l'opposante n'a pas réussi à s'acquitter de son fardeau de preuve quant au troisième motif d'opposition, lequel est aussi rejeté.

[19] Compte tenu de ce qui précède et en vertu du pouvoir qui m'est délégué au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition de l'opposante.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 9 FÉVRIER 2010.

**David J. Martin,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce**

**Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas**