

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE CONCERNANT L'OPPOSITION
de Hermetic Order of the Golden Dawn, Inc.
à la demande n° 846,265 produite par David Griffin
(successeur en titre de Hermetic Order of the Golden
Dawn) en vue de l'enregistrement de la marque de
commerce HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN**

Le 27 mai 1997, le requérant initial, Hermetic Order of the Golden Dawn, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN, basée sur l'emploi au Canada depuis au moins 1982, en liaison avec :

des publications imprimées, notamment des livres et des brochures.

La Section de l'examen du Bureau des marques de commerce a soulevé deux objections à la demande visée aux présentes, mais le requérant les a surmontées en (1) renonçant au droit à l'usage exclusif des mots *HERMETIC* et *ORDER* en dehors de la marque, et (2) en informant le Bureau que le requérant est une société en nom collectif sous le régime des lois de l'État de la Californie. Par la suite, la demande a été publiée, aux fins de toute opposition éventuelle, dans le *Journal des marques de commerce* du 26 août 1998. Le 26 octobre 1998, Hermetic Order of the Golden Dawn, Inc., a produit une déclaration d'opposition, dont une copie a été transmise au requérant le 9 novembre 1998. En réponse à la déclaration d'opposition, le requérant a produit et signifié une contre-déclaration.

Les arguments de l'opposante sont exposés succinctement ci-après :

a) L'opposante est une société sans but lucratif constituée sous le régime des lois de la Floride (É.-U.); elle est formée de membres qui répondent à certains critères et normes adoptés par l'opposante et appliqués par les administrateurs de l'opposante.

b) L'opposante a employé la marque THE HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN au Canada depuis 1985 en liaison avec des services d'éducation et de formation et des brochures destinées à l'éducation et à la formation dans le domaine de la magie.

c) Le requérant est M. David Griffin, lequel a présenté, en 1992, une demande en vue de devenir membre de l'opposante et l'a été pour une courte période, mais il en a été expulsé en janvier 1994. Le requérant connaît l'opposante et est bien au courant de ses activités et de son emploi de la marque de commerce THE HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN au Canada, et ailleurs, et il en était au courant au moment de la production de la demande faisant l'objet de la présente opposition.

d) Le requérant n'a pas employé la marque de commerce visée par la demande faisant l'objet de la présente opposition au Canada en liaison avec des publications imprimées depuis 1982, tel qu'il est allégué dans la demande. Si le requérant a déjà employé la marque de commerce visée par la demande faisant l'objet de la présente opposition au Canada, un tel emploi a eu lieu après le premier emploi, par l'opposante, de ladite marque de commerce THE HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN, tel qu'énoncé à l'alinéa (b) des présentes.

e) La marque de commerce visée par la demande faisant l'objet de la présente opposition crée de la confusion avec ladite marque de commerce HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN employée par l'opposante.

f) Compte tenu de ce qui précède, la demande faisant l'objet de la présente opposition devrait être rejetée pour les motifs suivants :

- (a) la demande n'est pas conforme aux exigences des alinéas 30*b*) et *i*);
- (b) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce; et
- (c) la marque de commerce n'est pas distinctive et n'est pas apte à devenir distinctive des publications du requérant.

En ce qui concerne l'alinéa c) de la déclaration d'opposition, ci-dessus, le dossier indique que le 21 février 2000, le Bureau des marques de commerce a accepté M. David Griffin comme le successeur en titre au requérant initial. M. Griffin est demeuré le requérant au dossier depuis cette époque.

La preuve de l'opposante consiste en l'affidavit de M. Charles Cicero, un administrateur de la société opposante depuis 1988. Le requérant a choisi de ne pas produire de preuve. Seule l'opposante a produit un mémoire écrit, et aucune des parties n' a demandé la tenue d'une audition orale.

Selon l'affidavit de M. Cicero, la société opposante a été créée en 1977 par M. Cicero et s'est développée depuis cette date. L'opposante est une société sans but lucratif dont l'objectif est de promouvoir les enseignements de la philosophie occidentale et de la magie et, à cette fin, l'opposante participe à des conférences internationales portant sur la magie. L'opposante est représentée par des temples partout en Amérique du Nord, y compris un temple à Toronto (Ontario) et un autre (si je comprends son

affidavit) qui a été exploité pendant un certain temps à Hope (Colombie-Britannique).

M. Cicero et son épouse ont écrit conjointement plusieurs livres sur la tradition *Golden Dawn*, et des documents promotionnels concernant leurs livres circulent au Canada.

Les deux aspects de l'affidavit de M. Cicero, que sont l'intérêt de l'opposante dans la demande visée aux présentes et les rapports entre l'opposante et le requérant M. Griffin, sont assez bien résumés à la page 5 du mémoire écrit de l'opposante.

L'opposante est propriétaire de l'enregistrement américain de la marque de commerce portant le numéro 2,034,866 à l'égard de la marque THE HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN et dessin, laquelle a été enregistrée le 4 février 1997 à la suite d'une demande produite le 10 avril 1995 basée sur l'emploi depuis le 31 décembre 1978 en liaison avec des brochures d'instructions et d'enseignements dans le domaine de la magie et, depuis le 22 mars 1988, en liaison avec la prestation de cours de d'éducation et de formation dans le domaine de la magie (voir les détails sur la copie de cet enregistrement américain produit comme pièce E et jointe à l'affidavit de M. Cicero).

M. Cicero indique qu'il a pris connaissance de l'existence du requérant, M. Griffin, par la voie d'une carte postale reçue de M. Griffin, laquelle avait été envoyée à l'attention de l'éditeur de M. Cicero, en janvier 1992, et dans laquelle M. Griffin indiquait qu'il souhaitait présenter une demande pour devenir membre d'un *Golden Dawn Order* (voir pièce H jointe à l'affidavit de M. Cicero). M. Griffin a visité le temple de l'opposante en Floride et a reçu une certaine initiation et formation en ce qui concerne les traditions et les cérémonies du *Golden Order*. En janvier 1994, M. Griffin est devenu

membre de l'opposante, mais il en a été expulsé peu de temps après, et M. Cicero a produit, comme pièce I jointe à son affidavit, une copie de la lettre qu'il a envoyée, le 27 janvier 1994, à M. Griffin pour l'informer de son expulsion de l'opposante.

Le paragraphe 12 de l'affidavit de M. Cicero examine les activités de M. Griffin après son expulsion de l'organisation de l'opposante.

12. Après l'expulsion de M. Griffin en tant que membre de la société, il a formé une association ou une société en nom collectif avec M^{me} Patricia Behman (laquelle emploie également le nom « Cris Monnastre ») en Californie (É.-U.), et ils ont, sans l'approbation, ni l'autorisation ni l'endossement de la société, entrepris des activités liées à la magie en utilisant le nom « *Hermetic Order of the Golden Dawn* ». Toutes lesdites activités et l'emploi du nom « *Hermetic Order of the Golden Dawn* » ont eu lieu aux É.-U., et le nom n'a jamais été employé au Canada par l'association ou la société en nom collectif qui est maintenant dissolue.

De plus, M. Cicero indique que lui et les autres administrateurs de l'opposante connaissent bien les activités du *Golden Dawn* qui ont lieu au Canada, et que ni lui ni les autres administrateurs n'ont eu connaissance que le requérant a employé la marque visée par la présente demande au Canada.

En ce qui concerne le motif d'opposition soulevé à l'alinéa f(a) de la déclaration d'opposition, ci-dessus, le requérant s'est conformé formellement à l'alinéa 30b) de la *Loi*

sur les marques de commerce en incluant une date de premier emploi dans sa demande, c'est-à-dire depuis au moins 1982. La question devient alors de savoir si le requérant s'est conformé substantiellement à cet alinéa, c.-à-d. est-ce que la date est correcte?

Comme d'habitude, le fardeau de la preuve incombe au requérant d'établir qu'il s'est conformé aux dispositions de la *Loi* : voir *Joseph Seagram & Sons v. Seagram Real Estate* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 aux p. 329-330 (C.O.M.C.) et *John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.).

Toutefois, l'opposante a le fardeau de la preuve en ce qui concerne ses allégations de fait invoquées à l'appui d'un motif d'opposition particulier. Ce fardeau est plus léger en ce qui concerne la question de non conformité à l'alinéa 30*b*) de la *Loi*, car les faits en litige peuvent être exclusivement en la possession du requérant : voir la décision relative à l'opposition dans *Tune Masters v. Mr. P's Mastertune* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 à la p. 89 (C.O.M.C.). De plus, l'alinéa 30*b*) exige qu'il y ait un emploi continue de la marque de commerce visée par la demande dans la pratique normale du commerce depuis la date revendiquée : voir *Labatt Brewing Company Limited v. Benson & Hedges (Canada) Limited and Molson Breweries, a Partnership* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 à la p. 262 (C.F. 1^{re} inst.).

Pour s'acquitter du fardeau qui lui incombe en rapport avec une question particulière, l'opposante doit présenter des preuves suffisantes admissibles permettant de conclure raisonnablement en l'existence des faits allégués à l'appui de la question. Du fait que le fardeau de la preuve incombait au requérant, il découle que si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été produite, la question doit

alors être tranchée contre le requérant : voir *John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd.*, ci-dessus, aux p. 297-298.

En l'espèce, l'affidavit de M. Cicero est intelligible, concis, clair et semble fiable étant donné sa longue et étroite affiliation avec l'opposante. Son témoignage n'a pas été contesté par contre-interrogatoire ni réfuté de quelque façon par une preuve produite par le requérant. Le requérant a eu amplement l'occasion de réfuter les affirmations de M. Cicero, étant donné que la procédure d'opposition permet à chaque partie de demander l'autorisation de présenter des preuves additionnelles à toute étape de la procédure. Toutefois, malgré la longue période qui s'est écoulée depuis le début de la présente procédure, le requérant n'a pas présenté de preuve pour établir comment et quand le requérant a employé la marque visée par la demande au Canada. Dans les circonstances, je conclus que l'opposante s'est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait pour contester la date de premier emploi du requérant, et que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait d'étayer la date du premier emploi comme étant 1982. À cet égard, je remarque que la demande initiale ne revendique pas l'emploi de la marque par un prédécesseur en titre.

Par conséquent, l'opposition est accueillie à l'égard du premier motif d'opposition, et il n'est pas nécessaire, pour moi, de traiter les autres motifs qui restent. J'ajouterais, cependant, que l'opposition de l'opposante aurait probablement été accueillie en ce qui concerne les autres motifs parce que la preuve de l'opposante est suffisante pour soulever les motifs d'opposition qui restent et que le requérant n'a pas été du tout en mesure de contredire les arguments de l'opposante.

Compte tenu de ce qui précède, la présente demande est rejetée.

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 28^e JOUR D'AOÛT 2002.

Myer Herzig,

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce