



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 29

Date de la décision : 2020-03-11

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Kevin Ramon Johnson

Opposant

et

**David Niketa Holder, aussi connu sous
le nom de Nick Holder**

Requérant

1,792,173 pour TRACKHEADZ

Demande

INTRODUCTION

[1] Kevin Ramon Johnson (l’Opposant) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce TRACKHEADZ (la Maque) qui fait l’objet de la demande d’enregistrement n° 1,792,173 produite par David Niketa Holder, aussi connu sous le nom de Nick Holder (le Requérant).

[2] La Marque fait l’objet d’une demande d’enregistrement en liaison avec les produits et les services suivants :

PRODUITS

Cassettes audio préenregistrées de musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

SERVICES

- (1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.
- (2) Baladodiffusion de musique.
- (3) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; organisation de concours de musique; spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; offre de carnets Web dans le domaine de la musique.

[3] L'opposition est principalement fondée sur l'allégation que la Marque crée de la confusion avec le nom de commerce et la marque de commerce TRACKHEADZ (la Marque de l'Opposant) de l'Opposant, employés en liaison avec des produits et des services identiques ou semblables.

[4] Pour les motifs qui suivent, l'opposition est rejetée.

LE DOSSIER

[5] La demande d'enregistrement de la Marque a été produite le 19 juillet 2016 sur les bases de l'emploi au Canada depuis le 30 septembre 1997.

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 12 avril 2017. De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. La demande ayant été annoncée avant ces modifications, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement le 17 juin 2019.

[7] Le 5 septembre 2017, l'Opposant s'est opposé à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi. Les motifs d'opposition invoqués dans la déclaration étaient en vertu des articles 30*a*), 30*b*), 30*i*), 12(1)*e*), 16(1)*a*), 16(1)*c*) et 2 de la Loi.

[8] Le Requéran a produit une contre-déclaration le 15 janvier 2018, contestant chaque motif d'opposition et demandant une décision interlocutoire selon la suffisance des arguments

exposés. Une décision interlocutoire radiant les motifs d'opposition fondés sur les articles 30a) et 12(1)e) a été rendue le 28 février 2018. Subséquemment, l'Opposant a obtenu l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition afin de retirer les motifs radiés et de volontairement clarifier la date alléguée de premier emploi de la marque de commerce de l'Opposant. Les autres motifs d'opposition sont abordés ci-dessous.

[9] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposant a produit son propre affidavit, souscrit le 15 mars 2018 à Toronto, en Ontario [l'affidavit Johnson]. M. Johnson n'a pas été contre-interrogé au sujet de son affidavit. Le Requérant n'a produit aucune preuve.

[10] Le 16 juin 2018, l'Opposant a tenté de soumettre un deuxième affidavit à titre de contre-preuve. Par une correspondance en date du 26 juin 2018, le Registraire a confirmé que, puisque le requérant n'avait soumis aucune preuve, ce deuxième affidavit ne peut pas être considéré comme une contre-preuve et, par conséquent, il n'a pas été inclus dans le dossier. L'Opposant a été invité à demander l'autorisation de produire d'autres preuves en vertu de l'article 44 du *Règlement sur les marques de commerce*, dans sa version alors en vigueur. Puisqu'aucune demande d'autorisation n'a été faite, je confirme que ce deuxième affidavit de l'Opposant n'a pas été inclus dans le dossier et n'a fait l'objet d'aucune considération aux fins de cette décision.

[11] Le 19 juillet 2018, le Requérant a produit une demande modifiée, clarifiant et modifiant le nom du requérant de « David Holder » à « David Niketa Holder, aussi connu sous le nom de Nick Holder ».

[12] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Aucune des deux parties n'a demandé la tenue d'une audience.

[13] Avant d'évaluer les autres motifs d'opposition, je fournirai d'abord un aperçu de la preuve de l'Opposant (y compris un bref commentaire sur la portée des plaidoyers écrits de l'Opposant), le fardeau de preuve de l'Opposant et le fardeau ultime du Requérant.

LA PREUVE ET LES PLAIDOYERS DE L'OPPOSANT

[14] L'affidavit Johnson est bref et peut se résumer comme suit :

- L'Opposant est le propriétaire de la [TRADUCTION] « maison de disques et de musiciens indépendante TRACKHEADZ » [para 2].
- L'Opposant possède le site Web *trackheadz.ca* [para 3, Pièce B]. Jointe à titre de Pièce A est la page des coordonnées du site Web, montrant l'adresse de courriel de l'Opposant « kage@trackheadz.com ».
- L'Opposant possède le blogue et la baladodiffusion TRACKHEADZ, disponibles sur Apple Music et iTunes [para 4, Pièce C]. Les Pièces C et D sont des imprimés de pages Web de *itunes.apple.com*. La Pièce C est un imprimé de la page « Trackheadz on Apple Music », laquelle comporte des liens vers les divers « Albums » de TRACKHEADZ de 2015 à 2017. La Pièce D est un imprimé d'une page « iTunes Preview » qui montre une description de la baladodiffusion « Trackheadz ».
- M. Johnson affirme qu'il a commencé l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposant le 1^{er} novembre 1999 [para 5]. Afin d'appuyer cette affirmation, il a joint, à titre de Pièce E à son affidavit, un certificat d'enregistrement du United States Copyright Office pour l'œuvre « Take Me 2 Paradise (Kaje 1999 Remix) » montrant à la section [TRADUCTION] « Date de première publication » le 1^{er} novembre 1999. Le terme « Trackheadz » figure sur le certificat comme [TRADUCTION] « Pseudonyme » sous l'en-tête [TRADUCTION] « Auteur » et comme [TRADUCTION] « Nom de l'organisation » sous l'en-tête [TRADUCTION] « Droits et permissions ».
- M. Johnson indique qu'il a effectué une recherche en ligne pour le Requéant et a trouvé que le site de téléchargement en ligne Traxsource montre le Requéant comme le propriétaire de DNH Records [para 6]. Un imprimé de la page du profil « Nick Holder » de *www.traxsource.com* est joint à titre de Pièce F à son affidavit. Je remarque que le profil de M. Holder comprend ce qui suit [TRADUCTION] : « Dès 2016, gardez l'œil ouvert pour les nombreuses sorties de la maison DNH sous le nom de Holder lui-même, ainsi que son pseudonyme Trackheadz ».

[15] À ce stade-ci, je remarque que, dans ses plaidoyers écrits, l'Opposant allègue certains faits qui ne sont pas appuyés par la preuve, ainsi que certains faits qui ne semblent pas pertinents

aux motifs d'opposition plaidés. Bon nombre de ces allégations semblent concerner l'observation de l'Opposant que la Marque [TRADUCTION] « donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature et de la qualité des produits et des services et qu'elle devrait être disponible à tous les commerçants en liaison avec les produits musicaux » [para 22]. Puisque l'Opposant n'a plaidé aucun motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b) de la Loi, je ne considère pas ces allégations et ces observations comme pertinentes à la présente procédure.

[16] Malgré tout, le cas échéant, j'aborderai certaines des allégations de l'Opposant ci-dessous dans mon analyse des motifs d'opposition plaidés.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[17] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposant a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans la déclaration d'opposition : [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), au para 11]. La présence d'un fardeau de preuve imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[18] Dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve initial, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l'allègue l'opposant dans sa déclaration d'opposition. La présence d'un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

ANALYSE – MOTIF FONDÉ SUR L'ARTICLE 30B)

[19] Dans sa déclaration d'opposition modifiée, l'Opposant plaide que, selon l'article 38(2)a) et en contravention à l'article 30b) de la Loi, la Marque n'est pas employée au Canada depuis la date de premier emploi déclarée, soit le 30 septembre 1997, en liaison avec les produits et les services visés par la demande d'enregistrement.

[20] La date pertinente pour examiner les circonstances en ce qui concerne ce motif d'opposition est la date de dépôt de la demande d'enregistrement, nommément le 19 juillet 2016 [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)]. Dans la mesure où le requérant a plus facilement accès aux faits pertinents relatifs à un motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30*b*) de la Loi, le fardeau de la preuve qui incombe à un opposant relativement à un tel motif d'opposition n'est pas exigeant [*Tune Master c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. En outre, il est possible de s'acquitter de ce fardeau en renvoyant non seulement à la preuve de l'opposant, mais également à celle du requérant [*Brasserie Labatt Ltée c Brasseries Molson* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst)].

[21] Cependant, même si un opposant a le droit d'invoquer les éléments de preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve, le requérant n'est pas tenu d'établir sa date revendiquée de premier emploi si cette date n'est pas d'abord remise en question par un opposant dans le cadre de son fardeau de preuve.

[22] Dans ce cas-ci, tenant compte de la preuve au dossier de l'opposant résumée ci-dessus, j'estime que l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve initial concernant ce motif. À cet égard, rien dans la page de profil de l'artiste du Requêteur (Pièce F) ne contredit la date de premier emploi revendiquée et la preuve de l'Opposant n'aborde pas autrement l'emploi de la Marque par le Requêteur.

[23] Je remarque que, dans ses plaidoyers écrits, l'Opposant allègue qu'il est [TRADUCTION] « impossible que le Requêteur ait offert des mp3 en employant [la Marque] à compter de septembre 1997 », puisque [TRADUCTION] « les mp3 n'étaient pas disponibles pour la vente au Canada avant le lancement d'iTunes le 28 avril 2003 ». Je présume que l'Opposant fournit cette information afin de contredire la date de premier emploi revendiquée concernant les services « Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable ». Cependant, l'Opposant n'a fourni aucune preuve pour appuyer cette affirmation et je ne suis pas prêt à prendre connaissance d'office que c'était le cas. Dans tous les cas, les services visés par la demande d'enregistrement ne mentionnent pas ce format en particulier de « musique préenregistrée téléchargeable » et ne s'y limitent pas.

[24] Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) de la Loi.

ANALYSE – MOTIF FONDÉ SUR L'ARTICLE 30*i*)

[25] Dans sa déclaration d'opposition modifiée, l'Opposant plaide que, selon l'article 38(2)*a*) et en contravention à l'article 30*i*) de la Loi, le Requérant ne pouvait pas être convaincu qu'il avait droit d'employer la Marque au Canada [TRADUCTION] « puisque cela contreviendrait à l'article 7*b*) de la Loi ». À cet égard, l'Opposant plaide également que le Requérant [TRADUCTION] « a attiré l'attention sur ses produits et ses services dans les mêmes catégories que ceux de la Marque TRACKHEADZ de l'Opposant pour créer de la confusion ou probablement créer de la confusion avec les Marques de l'Opposant déjà reconnues du point de vue commercial au Canada ».

[26] L'article 7*b*) de la Loi indique ce qui suit :

7. Interdictions – Nul ne peut :

[...]

b) appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

[...]

[27] L'article 30*i*) de la Loi exige simplement que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit d'enregistrer sa marque de commerce. Lorsque le requérant a fourni cette déclaration, un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd v Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. La simple connaissance de l'existence de la marque de commerce ou du nom commercial d'un opposant ne peut pas en soi servir de fondement à une allégation portant que le requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer sa marque [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197].

[28] Il est loin d'être certain que la combinaison de l'article 30i) et de l'article 7b) de la Loi constitue un motif d'opposition valide [voir *Align Technology, Inc c Osstemimplant Co, Ltd*, 2019 COMC 101, au para 32, citant *Euromed Restaurant Limited c Trilogy Properties Corporation*, 2012 COMC 19, au para 13, et *Parmalat Canada Inc c Sysco Corp*, 2008 CF 1104, 69 CPR (4th) 349 (CF), aux para 38 à 42]. Dans tous les cas, comme l'a affirmé la Cour fédérale, une partie doit prouver la possession d'une marque de commerce valide et exécutoire en plus des trois éléments constitutifs d'une imitation frauduleuse : i) l'existence d'un achalandage; ii) le fait d'induire le public en erreur au moyen d'une déclaration trompeuse; et iii) l'existence de dommages actuels ou éventuels [*Pharmacommunications Holdings Inc c Avencia International Inc*, 2008 CF 828, para 41, citant *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc* [1992], 3 RCS 120, para 33]. À tout le moins, je suis d'accord avec le Requérant que l'Opposant n'a pas fait la preuve des trois éléments constitutifs d'une imitation frauduleuse.

[29] Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la Loi.

ANALYSE – MOTIFS FONDÉS SUR L'ARTICLE 16 – ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT

[30] Dans sa déclaration d'opposition modifiée, l'Opposant plaide que, en vertu des articles 38(2)c), 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi, le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisque, à la date à laquelle la Marque a été employée ou révélée pour la première fois, cela créait de la confusion avec : i) la Marque de commerce de l'Opposant qui avait été employée précédemment au Canada par l'Opposant en liaison avec des produits et des services identiques ou semblables; et ii) le nom commercial de l'Opposant qui avait été précédemment employé au Canada en liaison avec des produits et des services identiques ou semblables.

[31] Afin de s'acquitter de son fardeau initial relatif à ces motifs, l'Opposant doit montrer qu'il avait employé ou révélé sa marque de commerce ou son nom commercial au Canada avant la date de premier emploi revendiquée établie dans la demande pour la Marque, nommément le 30 septembre 1997. De plus, l'Opposant devait établir le non-abandon de sa marque de commerce à la date de l'annonce de la demande en question pour la Marque, nommément le 12 avril 2017.

[32] Toutefois, comme l'a remarqué le Requéran, dans la déclaration d'opposition modifiée, l'Opposant revendique une date de premier emploi ultérieure de la marque de commerce de l'Opposant, nommément le 1^{er} novembre 1999. En effet, la date la plus reculée mentionnée dans la preuve de l'Opposant est cette date du 1^{er} novembre 1999, laquelle apparaît sur le certificat de droit d'auteur des États-Unis fourni à la Pièce E de l'affidavit Johnson. Rien dans la preuve n'établit une quelconque activité par l'Opposant, en liaison avec la Marque de commerce de l'Opposant, son nom commercial TRACKHEADZ ou autre, avant la date pertinente du 30 septembre 1997.

[33] Compte tenu de ce qui précède, je ne peux pas conclure que l'Opposant s'est acquitté de son fardeau initial concernant ces motifs. Puisque l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement.

ANALYSE – MOTIF FONDÉ SUR L'ARTICLE 2 – ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[34] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposant plaide que, selon les articles 38(2)d) et 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle ne distingue pas, et n'est pas adaptée à distinguer, les produits et les services visés par la demande du Requéran des produits et des services identiques ou semblables en liaison avec la Marque de commerce de l'Opposant. À cet égard, l'Opposant plaide également qu'il a un achalandage établi dans sa marque de commerce et qu'elle est devenue bien connue au Canada en liaison avec ces produits et ces services identiques ou semblables.

[35] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition, à savoir le 5 septembre 2017 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317, au para 25]. En ce qui concerne le fardeau de preuve initial de l'opposant pour un motif de cette nature, la marque de commerce « doit être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante » [*Bojangles International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, au para 34; voir aussi *Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2019 CAF 10, au para 4].

[36] Dans ce cas-ci, même si je devais déduire de la preuve de l'Opposant que la Marque de commerce de l'Opposant a été employée au Canada, je suis d'accord avec le Requéranant que l'étendue à laquelle la Marque de commerce de l'Opposant était devenue connue à la date pertinente n'est pas claire. À cet égard, la preuve concernant le site Web de l'Opposant, les blogues et les baladodiffusions, ainsi que l'enregistrement du droit d'auteur aux États-Unis indique seulement leur existence, pas l'étendue à laquelle le public canadien a été exposé à la Marque de commerce de l'Opposant ou même à l'entreprise de l'Opposant en général. En effet, comme l'observe le Requéranant dans ses plaidoyers écrits [TRADUCTION] : « Il n'y a aucune preuve que [la Marque de commerce de l'Opposant] a déjà été vue par le public, encore moins au Canada, ou de l'étendue à laquelle elle aurait pu être vue par le public au Canada, le cas échéant » [au para 69].

[37] On se trouve donc obligé de spéculer sur la présence, à la date pertinente, d'une « connaissance suffisante » de la Marque de commerce de l'Opposant; la Cour fédérale a indiqué qu'il y a lieu de résister à une telle spéculation [*1648074 Ontario Inc c Akbar Brothers (Pvt) Ltd*, 2019 CF 1305, au para 53]. Par conséquent, je ne conclus pas que l'Opposant s'est acquitté de son fardeau initial à l'égard de ce motif.

[38] Comme l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

DÉCISION

[39] Compte tenu de tout ce qui précède et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour l'Opposant

OLLIP P.C

Pour le Requérant