

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
d'Amico Fine Foods Inc. à la demande n° 1 003 398
produite par Edsall Group U.S.A., Inc. en vue de
l'enregistrement de la marque de commerce SULTAN**

Le 2 février 1999, Edsall Group U.S.A., Inc., la requérante, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce SULTAN fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

**Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande;
fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits;
gelées, confitures, fruits, sauces à la viande;
oeufs, lait; huiles et graisses alimentaires;
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café artificiel;
farine, pain, pâtisserie et confiserie, savoir biscuits, biscottes, pâte feuilletée;
glaces;
miel, mélasse;
levure, levure chimique;
sel, moutarde;
vinaigre;
sauces, savoir marinades (condiments);
épices, savoir assaisonnements;
glace.**

La demande a été publiée en vue de la procédure d'opposition dans le numéro du 7 juin 2000 du *Journal des marques de commerce*. Le 29 juin 2000, Amico Fine Foods Inc., l'opposante, a produit une déclaration d'opposition. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations de l'opposante.

La preuve produite par l'opposante consiste en l'affidavit de son président, Maan Abdulwahab. Celle de la requérante consiste en l'affidavit de Tonia Pedro, technicienne juridique.

Seule la requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante allègue que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce et que la marque n'est pas distinctive en raison d'une probabilité de confusion entre la marque SULTAN de la requérante et la marque SULTAN de l'opposante. Elle allègue également avoir déjà employé ladite marque au Canada en liaison avec divers produits alimentaires.

Il incombe à la requérante de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa marque et celle que revendique l'opposante [voir *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]. Par contre, il appartient à l'opposante de produire d'abord une preuve suffisante pour appuyer la véracité de ses allégations.

S'agissant du motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement, l'opposante doit démontrer que l'emploi de sa marque de commerce précède la date de production de la demande de la requérante et que cet emploi n'a pas été abandonné à la date de l'annonce de la demande de la requérante [paragraphe 16(5) et 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce*].

M. Abdulwahab affirme, sans présenter de document pour étayer son affirmation, qu'en mars 1999 ou à peu près à cette période, Amico Fine Foods Inc. a acheté les éléments d'actif de Jericho Foods Inc., y compris toutes les marques de commerce non déposées. Il atteste en outre qu'en février 1990 Jericho Foods Inc. a commencé à employer la marque SULTAN en liaison avec divers produits alimentaires. Il a déposé, en liasse sous la cote « A », [TRADUCTION] « les copies conformes de factures établies pour les produits SULTAN vendus et distribués par Jericho Foods Inc. et par Amico Fine Foods Inc. ». La première de ces factures est établie en date du 18 avril 1991 et la dernière, en date du 29 août 2000. Les produits sont vendus à des entreprises canadiennes et sur les factures antérieures au 2 février 1999 sont énumérés de l'huile d'olive Sultan, des sardines Sultan, des feuilles de vigne Sultan, du riz basmati Sultan, des concombres Sultan et des marinades Sultan. Selon M. Abdulwahab, [TRADUCTION] « depuis février 1999, Amico Fine Foods Inc. elle-même, un licencié ou son prédécesseur en titre ont montré la marque de commerce SULTAN sur l'emballage et l'étiquette des marchandises susmentionnées ». Toutefois, il n'a pas fourni d'étiquette ou d'emballage représentatifs, et « février 1999 » ne précède pas nécessairement le 2 février 1999. En outre, ce n'est qu'en mars 1999 ou à peu près à cette période, que l'opposante allègue son acquisition des droits relatifs à la marque de commerce SULTAN, ce qui soulève un doute concernant le rôle qu'elle jouait en février 1999.

M. Abdulwahab n'a fourni aucun renseignement concernant la nature du commerce de l'opposante ou ses voies commerciales, mais les factures de Jericho Foods Inc. portent l'inscription [TRADUCTION] « importateurs et distributeurs d'aliments de qualité ». Je remarque également que certaines factures établies au nom d'Amico Fine Foods Inc. datent de 1996, donc bien avant la date à laquelle elle prétend avoir acquis les droits relatifs à la marque.

Dans l'ensemble, l'emploi antérieur de la marque de commerce SULTAN par l'opposante ou un prédécesseur en titre n'est pas établi suivant l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*. L'opposante n'allègue pas avoir été la propriétaire d'une marque de commerce SULTAN le 2 février 1999, et aucune preuve ne démontre que son prédécesseur présumé a joué un autre rôle que celui d'importateur et de distributeur en liaison avec des marchandises affichant la marque SULTAN. En d'autres termes, comme je n'ai vu ni les étiquettes ni l'emballage des marchandises visées dans les factures établies à compter du 2 février 1999, il m'est impossible de dire si Jericho Foods Inc. avait des droits qu'elle pouvait céder à l'opposante.

Le témoignage de M. Abdulwahab ne permet pas à l'opposante de se décharger de son fardeau initial au regard du motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement. Ce motif n'est donc pas retenu.

Même si M^{me} Pedro affirme avoir acheté après la date pertinente de l'huile d'olive SULTAN, dont le contenant affichait le nom d'un tiers, son témoignage semble étayer les éléments soulevés dans l'affidavit de M. Abdulwahab, savoir qu'une personne autre que l'opposante ou son prédécesseur en titre présumé peut avoir employé la marque SULTAN.

S'agissant du motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif, l'opposante a fait valoir que la marque de la requérante ne distingue pas ses marchandises de celles de l'opposante, et n'est pas adaptée à les distinguer ainsi, puisque l'opposante employait au Canada la marque de commerce SULTAN susceptible de créer de la confusion en liaison avec différentes denrées alimentaires. La date

pertinente en ce qui concerne ce motif d'opposition est le 29 juin 2000 [voir *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), p. 130 et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 (C.A.F.), p. 424]. Ce motif d'opposition, également, ne peut être retenu puisque l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. Même si le souscripteur d'affidavit de l'opposante affirme que celle-ci, son licencié ou son prédécesseur ont montré la marque de commerce sur l'emballage ou sur l'étiquette, il m'est impossible de dire quel nom est associé à la marque de commerce sans avoir vu ces emballage ou étiquette. Dans le cas d'un licencié, rien au dossier ne me permet de conclure que cet emploi aurait bénéficié à l'opposante conformément à l'article 50. Dans l'ensemble, et contrairement aux éléments de preuve qui sont requis à l'appui des arguments, la preuve n'étaye pas la conclusion que l'opposante employait la marque SULTAN en liaison avec différentes denrées alimentaires avant le 29 juin 2000.

À titre de personne déléguée par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la *Loi*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 20 JANVIER 2004.

Jill W. Bradbury,
Membre
Commission des oppositions de marques de commerce