

**Dans l'opposition de Suzanne Ruest à la  
demande d'enregistrement numéro 1024903  
pour la marque de commerce CARAMIEL de  
Les Ruches Promiel Inc.**

Le 3 août 1999 Les Ruches Promiel Inc. (« Requérante ») a déposé une demande d'enregistrement pour la marque de commerce CARAMIEL ( la « Marque ») en liaison avec du caramel de miel, fondée sur un emploi projeté depuis avril 1996.

Suzanne Ruest ( l' « Opposante ») a déposé une déclaration d'opposition le 18 octobre 2000. Le registraire, par avis daté le 6 novembre 2000 a demandé à l'opposante de reformuler sa déclaration d'opposition pour qu'elle soit conforme à la loi sur les marques de commerce (la « loi »). Suite à cet avis, l'Opposante déposa, le 22 novembre 2000, une déclaration d'opposition conforme à la loi. Essentiellement l'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle porte à confusion avec la marque de commerce CARAMIEL de l'Opposante, certificat d'enregistrement numéro TMA 530719 émis le 2 août 2000 en liaison avec du caramel du (sic) miel.

Le 5 janvier 2001, la Requérante a déposé une contre-déclaration d'opposition alléguant une date de premier emploi antérieur (avril 1996) à celle alléguée dans la demande d'enregistrement de l'Opposante qui a donné lieu à l'émission du certificat d'enregistrement TMA 530719(décembre 1996). Elle demande à ce que soit déclaré invalide le certificat d'enregistrement TMA 530719 et que l'opposition soit rejetée. La Requérante admet que la Marque et les marchandises sont identiques à celles qui font l'objet du certificat d'enregistrement TMA 530719.

La preuve de l'Opposante consiste en la déclaration assermentée de Me Suzanne Ruest et ses annexes I, II et III. La Requérante a déposé une lettre signée par M. Redmond Hayes datée du 18 avril 2001 à laquelle étaient joints trois documents. Or cette preuve ne respecte pas les exigences de l'article 43 du règlement sur les marques de commerce (1996) (« règlement ») qui stipule que la preuve doit être sous la forme d'un affidavit ou une déclaration statutaire. Je dois donc rejeter cette preuve. [Voir *Simmons IP Inc. v. Park Avenue Furniture Corp, (1993) 49 C.P.R. (3d) 138*]

Aucune des parties n'a déposé de l'argumentation écrite mais elles étaient présentes à l'audition.

L'article 12(1) (d) de la loi stipule qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée. Il ne fait aucun doute dans le présent dossier que la Marque porte à confusion avec la marque de commerce de l'Opposante qui fait l'objet du certificat d'enregistrement TMA 530719 puisque les marques et les marchandises des parties sont identiques.

Même en admettant au dossier la lettre de M Hayes du 18 avril 2001 et les documents y annexés, soit des factures de la Requérante pour démontrer l'emploi de la Marque avant la date de premier emploi alléguée par l'Opposante dans sa propre demande d'enregistrement qui a mené à l'émission du certificat d'enregistrement TMA 530719, le registraire n'a pas le pouvoir de déclarer invalide un certificat d'enregistrement d'une marque de commerce. [Voir *Bacardi & Company Limited c. Havana Club Holding S.A., 2003 C.F.938*, jugement non rapporté rendu le 31 juillet 2003]. L'article 57 de la loi confère ce pouvoir exclusif à la cour fédérale du Canada.

Dans les circonstances, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) de la loi. En raison des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la loi, je maintiens l'Opposition de l'Opposante et je rejette donc la demande d'enregistrement de la Requérante pour la marque CARAMIEL, le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 18<sup>ième</sup> JOUR DE DÉCEMBRE 2003.

Jean Carrière  
Membre,  
Commission aux oppositions des marques de commerce