

TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 203
Date de la décision : 2010-11-25

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Ronald et Nancy Mallette
faisant affaire sous le nom de Bloom Field
Farm à l’encontre de la demande
n° 1305176 pour la marque de commerce
BLOOMFIELD FARMS au nom de
Maritime Imports Inc.**

[1] Le 12 juin 2006, Maritime Imports Inc, [sic] (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce BLOOMFIELD FARMS (la Marque), fondée sur un emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec ce qui suit : (1) fruits, légumes, et (2) vente en gros et au détail de fruits et de denrées. La Requérante s’est désistée du droit à l’usage exclusif du mot FARMS en dehors de la Marque.

[2] La demande a été publiée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 13 juin 2007.

[3] Le 26 juillet 2007, Ronald et Nancy Mallette, faisant affaire sous le nom de Bloom Field Farm (l’Opposante) ont produit une déclaration d’opposition dans laquelle ils font valoir un seul motif d’opposition, fondé sur l’article 16 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Le libellé exact du motif invoqué est reproduit ci-dessous.

[TRADUCTION]

- (a) La demanderesse n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque en application de l'article 16 de la *Loi sur les marques de commerce*, parce qu'à la date où la demande de la requérante a été produite, à savoir le 12 juin 2006, la marque de commerce créait de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée au Canada. Cette dernière marque fait l'objet de la demande n° 1340626 produite auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada le 12 avril 2007. Une copie de cette demande est annexée aux présentes.

[4] Le document joint à la déclaration d'opposition donne les détails de la demande n° 1340626, laquelle a été produite par l'Opposante le 16 mars 2007 (non le 12 avril 2007) pour la marque de commerce BLOOM FIELD. Cette demande est en partie fondée sur un emploi projeté, mais l'Opposante prétend qu'elle a employé la marque BLOOM FIELD au Canada en liaison avec ce qui suit :

- i. plantes vivaces, aménagement paysager, aménagement de plates-bandes et arrangements floraux au lieu d'affaires de l'Opposante et ailleurs, et aménagement de plates-bandes et arrangements floraux depuis mai 2004;
- ii. fruits et légumes depuis juin 2005;
- iii. fleurs coupées et jardinières de fleurs depuis mai 2006.

[5] Bien que l'acte de procédure produit par l'Opposante ne mentionne pas l'alinéa précis de l'article 16 dont il est question, il est évident que le motif d'opposition repose sur l'alinéa 16(3)a).

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[7] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit deux déclarations solennelles de Nancy Mallette, une du 2 mai 2008, et une autre du 15 novembre 2007. Les deux déclarations fournissent dans une large mesure la même preuve, mais davantage de pièces sont jointes à la première.

[8] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit un affidavit de son agent de marques de commerce, Oliver Hunt.

[9] Aucun contre-interrogatoire n'a eu lieu.

[10] Chaque partie a produit un plaidoyer écrit.

[11] Seule l'Opposante a présenté des observations lors de l'audience.

[12] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de produire une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298].

[13] Pour s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé la marque BLOOM FIELD en liaison avec les marchandises et les services invoqués avant la date à laquelle la Requérante a produit sa demande, soit le 12 juin 2006. L'Opposante doit de plus démontrer qu'elle n'avait pas abandonné sa marque à la date de l'annonce de la Marque de la Requérante. (par. 16(5))

[14] L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial pour les motifs ci-après exposés. Plus particulièrement, la preuve n'établit pas l'emploi requis de la marque de commerce BLOOM FIELD avant le 12 juin 2006.

[15] Je commencerai par la déclaration signée par M^{me} Mallette le 2 mai 2008. M^{me} Mallette y affirme qu'elle et Ronald Mallette ont employé sans interruption la marque de commerce BLOOM FIELD au Canada en liaison avec leur entreprise qui consiste en la vente en gros et au détail de marchandises, et entre autres, de vivaces (depuis juin 2003); de jardinières, d'herbes, d'articles et accessoires de jardin, d'eau embouteillée, de thé glacé, de sodas (depuis mai 2004); et de fruits, légumes, arbres et arbustes (depuis mai 2005). Elle déclare ce qui suit :

[TRADUCTION] « la quasi-totalité des ventes a eu lieu à notre magasin de la municipalité de Clarington, mais nos clients ont commandé certains de nos produits par téléphone, par la poste et

par d'autres moyens ». Or, M^{me} Mallette n'a pas démontré de quelle façon la marque BLOOM FIELD était associée avec l'une ou l'autre de ces marchandises. En outre, je constate que l'Opposante n'a invoqué aucun service de vente en gros ou au détail dans sa déclaration d'opposition.

[16] L' « emploi » d'une marque de commerce est défini à l'article 4 de la Loi. En l'espèce, les dispositions pertinentes sont les paragraphes 4(1) et (2), qui se lisent comme suit :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[17] M^{me} Mallette n'a fourni aucun élément de preuve démontrant que la marque BLOOM FIELD a été liée avec l'une ou l'autre des marchandises vendues par l'Opposante de la manière prescrite par le paragraphe 4(1) à un moment quelconque. Quant aux services, elle n'a fourni aucun élément démontrant que la marque BLOOM FIELD a été montrée dans l'exécution ou l'annonce des services mentionnés dans la déclaration d'opposition.

[18] Les pièces produites en preuve par M^{me} Mallette peuvent être résumées comme suit.

[19] Les pièces 03-1, 03-2, 04-1 à 04-3, 05-1 à 05-13, 06-1 à 06-6, et 06-8 à 06-11 consistent en des copies de factures que des fournisseurs ont envoyées à l'Opposante entre 2003 et 2006. Sur ces factures, les mots BLOOM FIELD ne figurent que dans le nom de l'acheteur ou du destinataire; toutes les factures sont adressées à Bloom Field Farm (ou à des variantes légèrement différentes de ce nom), à l'exception de la facture 04-1 qui est adressée à Bloom Field Nursery. Même si j'admets la déclaration de M^{me} Mallette que les différentes marchandises énumérées ont par la suite été vendues par l'Opposante à des consommateurs, rien n'indique que la marque de commerce BLOOM FIELD était liée à ces marchandises au moment où elles ont été vendues par l'Opposante.

[20] Bien que M^{me} Mallette indique que la pièce 06-7 est une copie de facture transmise par un fournisseur à l'Opposante, il semble qu'il s'agisse plutôt d'une facture transmise par Bloom Field Farm à un tiers, Kamstra Landscaping. La facture porte la date du 18 mai 2006; elle ne fait état d'aucune date d'envoi et ne précise pas qu'elle était jointe aux marchandises. (Tel qu'énoncé dans *Riches, McKenzie & Herbert v. Pepper King Ltd.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 471 (C.F. 1^{re} inst.) le registraire ne peut présumer qu'une facture est jointe aux marchandises sans un affidavit en ce sens.) Le seul endroit où le mot BLOOM FIELD apparaît sur cette facture est dans le nom de celui qui l'a établie. Les mots BLOOM FIELD FARM figurent dans le coin supérieur gauche, au-dessus d'une adresse. Le mot BLOOM FIELD n'est pas disposé de manière à se distinguer du mot FARM, de sorte que c'est BLOOM FIELD FARM, et non BLOOM FIELD, qui est employé. De plus, l'emploi se rapporte à un nom de commerce, non à une marque de commerce. Cette pièce ne permet donc pas à l'Opposante de prouver l'emploi antérieur de sa marque de commerce BLOOM FIELD.

[21] Les pièces EM1 à EM6 sont des copies de courriels datés de février 2008 que des clients ont envoyés à l'Opposante; ces courriels sont de nature testimoniale. Ils sont postérieurs à la date pertinente et leur contenu, y compris les références à des événements passés, constitue du oui-dire, ce qui les rend irrecevables. Ils ne sauraient donc permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau initial.

[22] J'examinerai maintenant la déclaration signée par M^{me} Mallette le 15 novembre 2007, et en particulier les parties qui ne recourent pas la preuve fournie dans sa dernière déclaration.

[23] La déclaration de 2007 est accompagnée de documents concernant des enseignes, etc, que l'Opposante a achetées auprès de fournisseurs. Par exemple, il y a des factures (pièces 3-10 et 4-2), datées de 2003 et 2004, concernant l'achat d'enseignes par l'Opposante. Ces factures ne sont toutefois d'aucune utilité pour l'Opposante étant donné que rien n'indique que ces enseignes montraient la marque de commerce BLOOM FIELD (rien n'indique non plus que ces enseignes ont déjà été exposées quelque part). Le document produit comme pièce 3-11 renvoie à une enseigne où il est inscrit « Bloom Field Farm and illustration of flowers », mais comme il ne s'agit que d'une citation et qu'il n'y a aucune preuve qu'elle a donné lieu à une vente, il n'est pas nécessaire que je m'y intéresse davantage. Les pièces 4-3, 5-14, 5-15, 5-16, 5-18, 6-11 sont des

factures antérieures au 12 juin 2006 concernant un site Web, de la publicité, des bannières, etc., mais aucune de ces factures n'indique que la marque de commerce BLOOM FIELD était apposée sur les articles à l'égard desquels elles ont été établies.

[24] La pièce 5-17, une facture établie au nom de l'Opposante en date du 9 août 2005, renvoie en partie à l'achat d'[TRADUCTION] « articles aimantés de taille : 12" x18" "Bloom Field Farm" avec des dessins », mais on ne sait pas si l'Opposante a employé ces aimants ou comment elle les a employés.

[25] Les pièces 5-20, 5-21 et 5-22 sont désignées par M^{me} Mallette comme étant des [TRADUCTION] « exemples de publicité parue dans des circulaires qui ont été distribuées dans la région de Durham en 2005 ». Chacune de ces pièces consiste en une page d'annonces sur laquelle figure une annonce qui montre Bloom Field Farm. Dans chaque cas, ces mots écrits sur une seule ligne et en une seule police de caractère figurent en dessous d'une illustration de fleurs, située soit dans le haut de l'annonce ou, dans le cas de la pièce 5-20, au centre de l'annonce. Bien que ces annonces fassent mention de différentes marchandises, elles ne peuvent manifestement pas être considérées comme un emploi de la marque en liaison avec des marchandises selon l'article 4 de la Loi. L'emploi d'une marque en liaison avec des services peut être établi par des annonces conformément au paragraphe 4(2), mais je constate qu'aucune de ces annonces ne renvoie aux services décrits par l'Opposante dans la déclaration d'opposition (aménagement paysager, aménagement de plates-bandes et arrangements floraux au lieu d'affaires de l'Opposante et ailleurs, et aménagement de plates-bandes et arrangements floraux). Quoiqu'il en soit, ces annonces montrent la marque Bloom Field Farm, non la marque de commerce BLOOM FIELD. Pour ces multiples raisons, ces pièces ne permettent pas à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau initial.

[26] Les pièces 6-10, 6-12 et 6-20 concernent la production d'affiches et des annonces, mais outre le fait qu'elles présentent d'autres lacunes, elles ne sont d'aucune utilité pour l'Opposante parce qu'on ne sait pas si elles se rapportent à des événements antérieurs au 12 juin 2006.

[27] Les pièces 7-20 et 7-21 sont désignées par M^{me} Mallette comme étant des [TRADUCTION] « exemples de publicité parue dans des circulaires qui ont été distribuées dans la région de Durham en 2007 ». De toute évidence, ces annonces n'aident pas l'Opposante à s'acquitter de

son fardeau initial puisqu'elles sont postérieures à la date pertinente. Cependant, j'en parle parce que ce sont les seules qui montrent les mots BLOOM FIELD sans le mot FARM. Bien que ces annonces montrent la marque invoquée par l'Opposante, elles souffrent des mêmes lacunes que les autres en ce qu'elles ne se rapportent pas non plus aux services mentionnés dans la déclaration d'opposition.

[28] À l'audience, l'Opposante a fait valoir qu'elle pouvait s'acquitter de son fardeau initial à l'aide de la preuve de la Requérante, en particulier de la pièce E1 jointe à l'affidavit de M. Hunt (il s'agirait d'un imprimé du site Web de l'Opposante, daté du 20 mai 2004, obtenu par suite d'une recherche effectuée à l'adresse <http://bloomfieldfarm.ca> grâce au site « Wayback Machine »). Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que parce que M. Hunt est l'agent de la Requérante, son affidavit devrait être complètement écarté conformément à l'arrêt *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. c. Hyundai Auto Canada* (2006), 53 C.P.R. (4th) 286 (C.A.F.), confirmant (2005), 43 C.P.R. (4th) 21 (C. F.). Or, à l'audience, l'agent de l'Opposante a soutenu que l'on pouvait tenir compte des aveux préjudiciables contenus dans l'affidavit de M. Hunt.

[29] Je ne connais aucune décision portant qu'un opposant peut s'acquitter du fardeau que lui impose l'alinéa 16(3)a) à l'aide de la preuve soumise par le requérant. Il est vrai que, pour l'application de certains motifs d'opposition, à savoir les motifs fondés sur les alinéas 30b) ou 30e), l'opposant peut s'appuyer sur la preuve du requérant pour satisfaire à son fardeau initial. Cependant, cette exception s'applique dans ces cas parce que les faits sur lesquels repose l'emploi de sa marque par le requérant, ou son intention de l'employer, sont particulièrement bien connus de ce dernier (voir *Brasserie Labatt Ltée c. Brasseries Molson, Société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F.1^{re} inst.); *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F.1^{re} inst.); *Canadian National Railway Co. c. Schwauss* (1991), 35 C.P.R. (3d) 90, p. 94 (C.O.M.C.); et *Green Spot Co. c. J.B. Food Industries* (1986), 13 C.P.R. (3d) 206, p. 210 et 211 (C.O.M.C.)). De toute évidence, ce raisonnement ne saurait s'appliquer à la preuve relative à l'emploi de l'opposant. Je ne vois pas pourquoi le fardeau initial de l'opposant devrait être aussi léger sous le régime de l'alinéa 16(3)a) qu'il ne l'est en vertu des alinéas 30b) et 30e).

[30] Je rejette donc le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait.

[31] Dans le cas où j'aurais tort de conclure que l'opposant ne peut s'appuyer sur la preuve du requérant pour s'acquitter du fardeau initial que lui impose l'alinéa 16(3)a), je rejetterais quand même le motif parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial, puisque, au mieux, la pièce E1 jointe à l'affidavit de M. Hunt établit l'emploi du nom BloomField Farm, non de la marque de commerce BLOOM FIELD de l'Opposante.

[32] L'Opposante ne s'étant pas acquittée de son fardeau initial quant au seul motif d'opposition soulevée par elle, je rejette l'opposition conformément au paragraphe 38(8) de la Loi, et ce, en vertu des pouvoirs que me confère le paragraphe 63(3) de la Loi.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office canadien de propriété intellectuelle

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.