



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

Référence : 2010 COMC 43  
Date de la décision : 2010-04-07  
TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par 88766 Canada Inc. à  
l’encontre de la demande  
d’enregistrement n° 1305793 pour la  
marque de commerce EVEREST  
ENVIRO & DESSIN au nom de  
Converpro Inc.**

[1] Le 16 juin 2006, Converpro Inc. [la Requérante] a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce EVEREST ENVIRO & DESSIN (reproduite ci-dessous) [la Marque] fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec du papier hygiénique, des essuie-mains en papier, des serviettes de table en papier, des essuie-tout et des papiers-mouchoirs.



[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 7 mars 2007.

[2] Le 13 juillet 2007, 88766 Canada Inc. [l’Opposante] a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition peuvent se résumer comme suit :

1. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, [la Loi] puisque, à la date de production de la demande, a) la Requérante employait déjà la Marque au Canada, b) la marque que la Requérante avait l'intention d'employer n'était pas la Marque, c) subsidiairement, ou cumulativement, la Requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque, et d) la déclaration de la Requérante selon laquelle elle était convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque était fautive vu le contenu de la déclaration d'opposition.
  
2. La Marque n'est pas enregistrable au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce suivantes :

<b>Marque de commerce</b>	<b>Propriétaire</b>	<b>N° d'enregistrement</b>
ENVIRO-RETREE	Baywood Paper Limited	LMC409761
ENVIROLOGIC	Wood Wyant Canada Inc.	LMC379007
ENVIRO-FRIENDLY	Cascades Canada Inc.	LMC391087
ENVIROSOFT	Fort James Operating Company	LMC393658
ENVIRO-PAPERS	Domtar Inc.	LMC412750
ENVIRO-COPY D.P.	Domtar Inc.	LMC418769

3. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisque, contrairement à la disposition liminaire du paragraphe 16(1) de la Loi, a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi, b) la Marque n'est pas une marque de commerce dont l'emploi est projeté mais plutôt une marque de commerce déjà employée, et c) la Marque n'est pas enregistrable ou ne peut être considérée comme une marque de commerce.
  
4. La Marque n'est pas distinctive et n'est pas adaptée pour distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises ou services d'autres propriétaires, y compris ceux de Baywood Paper Limited, de Domtar Inc., de Wood Wyant Inc., de Cascades Canada Inc. et de Fort James Operating Company. L'Opposante allègue également que la Marque n'est pas distinctive, car a) elle est employée en dehors du cadre de la licence d'emploi prévue à l'article 50, et b) en raison de son transfert, plus d'une personne avait le droit d'employer la Marque et exerçait ce droit à l'encontre des dispositions du paragraphe 48(2) de la Loi.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante. Dans sa contre-déclaration, la Requérante soutient également que la Marque est liée à trois autres marques EVEREST enregistrées à son nom, à savoir EVEREST & Dessin (LMC516011), EVEREST PLATINUM & Dessin (LMC565563) et EVEREST ECONO & Dessin (LMC565565).

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Audrey Baltadjian. Celle-ci fournit des renseignements imprimés à partir de la base de données sur les marques de commerce canadiennes (une base de données exploitée sur Internet par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada) sur les enregistrements des marques de commerce de tiers invoqués par l'Opposante à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

[6] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit d'Isabelle Boisvert et des copies certifiées des enregistrements des marques de commerce n<sup>os</sup> LMC516011 (EVEREST & Dessin), LMC565563 (EVEREST PLATINUM & Dessin), LMC565565 (EVEREST ECONO & Dessin), appartenant tous à la Requérante.

[7] Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit. L'Opposante a initialement demandé la tenue d'une audience, mais a ensuite retiré sa demande. Il n'y a donc pas eu d'audience.

#### Fardeau de la preuve

[8] Il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 298].

### Motifs fondés sur l'article 30

[9] La date pertinente pour examiner les motifs d'opposition fondés sur l'article 30 est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475, et *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428, p. 432 (C.O.M.C.)].

[10] Bien que cela ne soit pas précisément indiqué, les allégations de l'Opposante selon lesquelles a) la Requérente employait ou avait déjà employé la Marque en liaison avec les marchandises indiquées, b) la marque que la Requérente avait l'intention d'employer n'était pas la Marque, et c) la Requérente n'avait pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec les marchandises indiquées, semblent toutes être fondées sur l'alinéa 30e) de la Loi. L'allégation de l'Opposante portant que la Requérente n'était pas véritablement convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque vu le contenu de la déclaration d'opposition semble être fondée sur l'alinéa 30i) de la Loi.

### *Motif fondé sur l'alinéa 30e)*

[11] L'Opposante n'a pas démontré que la Requérente, à la date de production de la demande, employait ou avait déjà employé la Marque en liaison avec les marchandises indiquées, n'avait pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec les marchandises énoncées dans la demande ou que la marque que la Requérente avait l'intention d'employer n'était pas la Marque.

[12] S'il est vrai que l'Opposante peut se fonder sur la preuve de la Requérente pour s'acquitter du fardeau qui lui incombe relativement à ce motif, elle doit néanmoins établir que la preuve de la Requérente est manifestement incompatible avec les affirmations de la Requérente [voir *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), et *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health and Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)]. En l'espèce, rien dans la preuve de la Requérente n'est manifestement incompatible avec l'affirmation de la Requérente selon laquelle elle avait l'intention d'employer la Marque en liaison avec les marchandises visées par la demande.

[13] L'Opposante ne n'est pas acquittée de son fardeau et, par conséquent, le motif fondé sur l'alinéa 30e) est rejeté.

*Motif fondé sur l'alinéa 30i)*

[14] L'alinéa 30i) de la Loi exige que la demande renferme une déclaration portant que le requérant est convaincu d'avoir le droit d'employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises. La Requérante a fourni une telle déclaration dans sa demande.

[15] À mon avis, dans une situation comme celle qui nous occupe, où la déclaration pertinente est fournie, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) devrait être accueilli seulement dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152, p. 155 (C.O.M.C.)]. Comme il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas exceptionnel, je rejette ce motif d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

[16] La date pertinente pour examiner la confusion en application de l'alinéa 12(1)d) de la Loi est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[17] Conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi, l'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes :

<b>Marque de commerce</b>	<b>Propriétaire</b>	<b>N° d'enregistrement</b>
ENVIRO-RETREE	Baywood Paper Limited	LMC409761
ENVIROLOGIC	Wood Wyant Canada Inc.	LMC379007
ENVIRO-FRIENDLY	Cascades Canada Inc.	LMC391087
ENVIROSOFT	Fort James Operating Company	LMC393658
ENVIRO-PAPERS	Domtar Inc.	LMC412750
ENVIRO-COPY D.P.	Domtar Inc.	LMC418769

[18] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de confirmer que les marques indiquées par l'Opposante sont en règle en date d'aujourd'hui.

[19] Mon examen du registre révèle que les trois enregistrements suivants ont été radiés depuis la production de la déclaration d'opposition :

<b>Marque de commerce</b>	<b>N° d'enregistrement</b>	<b>Date de radiation</b>
ENVIRO-RETREE	LMC409761	18 janvier 2008
ENVIROSOFT	LMC393658	13 septembre 2007
ENVIRO-PAPERS	LMC412750	8 janvier 2009

[20] Les trois marques de commerce déposées suivantes sont valides :

<b>Marque de commerce</b>	<b>N° d'enregistrement</b>
ENVIROLOGIC	LMC379007
ENVIRO-FRIENDLY	LMC391087
ENVIRO-COPY D.P.	LMC418769

[21] L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau concernant les trois enregistrements radiés, à savoir les marques de commerce ENVIRO-RETREE (LMC409761), ENVIROSOFT (LMC393658) et ENVIRO-PAPERS (LMC412750). L'Opposante s'est toutefois acquittée de son fardeau de preuve à l'égard des trois autres enregistrements, à savoir les marques ENVIROLOGIC (LMC379007), ENVIRO-FRIENDLY (LMC391087) et ENVIRO-COPY D.P. (LMC418769). Ainsi, il appartient maintenant à la Requérente de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et ces trois marques de commerce déposées. À moins d'indication contraire, je désignerai collectivement ces marques de commerce comme les « Marques invoquées ».

[22] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[23] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, dont celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans

laquelle elles sont devenues connues, b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, c) le genre de marchandises, de services ou d'entreprises, d) la nature du commerce et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à ces facteurs n'est pas forcément le même. [Voir, de façon générale, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]

*6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[24] Les caractéristiques dominantes de la Marque sont le mot EVEREST et l'élément graphique représentant une chaîne de montagnes. Le mot ENVIRO de la Marque, qui n'est pas tout à fait suggestif, est significativement moins dominant. Le mot EVEREST est un mot ordinaire du dictionnaire qui évoque le célèbre mont de l'Himalaya. Le mot EVEREST n'a aucun lien avec les marchandises indiquées, à savoir du papier hygiénique, des essuie-mains en papier, des serviettes de table en papier, des essuie-tout et des papiers-mouchoirs, et est donc intrinsèquement distinctif. Compte tenu de l'importance mineure du mot ENVIRO et du caractère distinctif des éléments dominants, soit le mot EVEREST et le dessin, la Marque est intrinsèquement distinctive.

[25] Pour chacune des Marques invoquées, l'élément suggestif ENVIRO est jumelé à d'autres mots. Les mots *LOGIC*, *FRIENDLY* et *COPY* sont tous des mots ordinaires du dictionnaire, ayant un sens commun, à savoir [TRADUCTION] « raison ou jugement sain », « être favorable à » et « une reproduction », respectivement. Certains de ces mots évoquent la nature des marchandises associées (p. ex. « *COPY* » pour papier). De plus, la marque ENVIRO-FRIENDLY évoque la nature des marchandises, à savoir des essuie-tout, en liaison avec lesquelles elle est enregistrée. En raison de la nature suggestive du mot ENVIRO en liaison avec des produits en papier et de l'absence de tout élément hautement distinctif supplémentaire, le caractère distinctif inhérent de ces marques est moindre que celui de la Marque.

[26] Rien n'indique que la Marque, ou les Marques invoquées, sont devenues connues dans quelque mesure que ce soit.

[27] Comme la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus fort, ce facteur est favorable à la Requérante.

*6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[28] La demande est fondée sur l'emploi projeté, et rien n'indique que la Marque a été employée jusqu'à maintenant.

[29] La seule preuve d'emploi présentée à l'égard des Marques invoquées se trouve dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Baltadjian, sous la forme de renseignements sur des enregistrements imprimés à partir de la base de données sur les marques de commerce canadiennes :

ENVIROLOGIC (LMC379007) – employée au Canada depuis le 5 février 1990 en liaison avec les marchandises suivantes : « essuie-tout, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, et serviettes de table » et une déclaration d'emploi a été produite le 22 novembre 2007 en liaison avec les marchandises suivantes : « préparations nettoyantes tout usage; désinfectants tout usage; produits d'entretien des planchers, nommément [TRADUCTION] vernis et revêtements, dissolvants, produits nettoyants tout usage, désinfectants [FIN DE LA TRADUCTION]; savons pour la peau; nettoyeurs pour salles de bain; désodorisants pour salles ».

ENVIRO-FRIENDLY (LMC391087) – une déclaration d'emploi a été produite le 4 octobre 1991 en liaison avec des [TRADUCTION] « essuie-tout ».

ENVIRO-COPY D.P. (LMC418769) – une déclaration d'emploi a été produite le 11 août 1993 en liaison avec du [TRADUCTION] « papier recyclé ».

[30] Lorsque la seule preuve d'emploi est présentée sous forme d'une copie certifiée ou de renseignements sur l'enregistrement, le registraire tiendra pour acquis qu'il n'a fait qu'un usage minime de sa marque de commerce [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Dans ces circonstances, la simple existence des

enregistrements ne peut établir plus que l'usage minimale et ne peut donner lieu à la conclusion que l'emploi des Marques invoquées est significatif et continu.

[31] Compte tenu de ce qui précède, l'alinéa 6(5)b) milite en faveur de l'Opposante, mais non de façon significative.

*6(5)c) et d) – le genre de marchandises, de services ou d'entreprises et la nature du commerce*

[32] La Requérante a produit une demande d'enregistrement pour la Marque en liaison avec les marchandises suivantes : « papier hygiénique, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, essuie-tout et papiers-mouchoirs ».

[33] Les marchandises liées à la Marque sont identiques à certaines marchandises liées à la marque de commerce déposée ENVIROLOGIC, à savoir des « essuie-tout, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, et serviettes de table » et aux marchandises liées à la marque de commerce déposée ENVIRO-FRIENDLY, ou il y a chevauchement entre ces marchandises. Dans la mesure où elles sont faites de papier, les marchandises liées à la Marque peuvent être considérées comme reliées au « papier recyclé », marchandise liée à la marque de commerce déposée ENVIRO-COPY D.P. Le reste des marchandises liées à la marque de commerce ENVIROLOGIC, à savoir des « préparations nettoyantes tout usage; désinfectants tout usage; produits d'entretien des planchers, nommément [TRADUCTION] vernis et revêtements, dissolvants, produits nettoyants tout usage, désinfectants [FIN DE LA TRADUCTION]; savons pour la peau; nettoyants pour salles de bain; désodorisants pour salles », sont différentes des marchandises de la Requérante.

[34] Aucune preuve n'a été produite quant à la nature du commerce exploité par la Requérante ou les propriétaires des Marques invoquées. Toutefois, ni les Marques invoquées ni la demande de la Requérante ne comportent des restrictions sur les voies de commercialisation.

[35] Comme les marchandises liées à la Marque et à la marque déposée ENVIRO-FRIENDLY (LMC391087) sont essentiellement identiques, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que les

voies de commercialisation liées aux marques de commerce pourraient être identiques ou se chevaucher.

[36] Bien qu'elles soient en papier, les marchandises liées à la marque déposée ENVIRO-COPY D.P. (LMC418769), à savoir du « papier recyclé », sont distinctes des produits en papier liés à la Marque. Compte tenu du fait que les marchandises ne sont pas identiques et en l'absence de preuve concernant la nature du commerce, je ne suis pas disposée à conclure que les voies de commercialisation se chevauchent directement.

[37] Dans la mesure où les marchandises liées à la marque déposée ENVIROLOGIC (LMC379007), à savoir des « essuie-tout, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, et serviettes de table », sont essentiellement identiques aux marchandises de la Requérante, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que les voies de commercialisation pourraient être identiques ou se chevaucher. Cependant, bien que j'aie conclu que le reste des marchandises visées par l'enregistrement diffère des marchandises de la Requérante, je ne saurais conclure que les voies de commercialisation se chevauchent en l'absence de preuve.

*alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[38] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, est le facteur décisif, les autres jouant un rôle secondaire [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, conf. par 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F 1<sup>re</sup> inst.)].

[39] Les marques de commerce renferment toutes le mot ENVIRO. Toutefois, ce mot ne représente qu'un élément mineur de la Marque. Le mot EVEREST et l'élément graphique de la Marque sont les caractéristiques dominantes et distinctives de la Marque.

[40] Il n'y a aucune ressemblance entre le mot EVEREST et l'élément graphique de la Marque, lesquels sont dominants et distinctifs, et les mots « LOGIC », « -FRIENDLY » et

« -COPY D.P. » des Marques invoquées, ni dans l'apparence et le son, ni dans les idées qu'ils suggèrent.

[41] De plus, il n'y a aucune ressemblance entre les idées que suggère la Marque et celles que suggèrent les Marques invoquées. La Marque évoque le Mont Everest alors que la marque ENVIROLOGIC évoque la logique sur le plan environnemental, la marque ENVIRO-FRIENDLY suggère que les produits associés sont favorables à l'environnement et la marque ENVIRO-COPY D.P. évoque une façon de photocopier bonne pour l'environnement.

[42] Il y a peu de probabilité de confusion dans une situation où les marques possèdent des caractéristiques communes, mais également des différences dominantes [voir *Foodcorp Ltd. c. Chalet Bar B Q (Canada) Inc.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 56, p. 73 (C.A.F.)].

[43] Finalement, lorsque j'examine les marques dans leur ensemble, je ne suis pas convaincue que le simple fait que la Marque comporte le mot suggestif ENVIRO est suffisant pour conclure que les marques ont un degré de ressemblance important dans l'apparence ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Au contraire, les parties distinctives de la Marque, soit le mot EVEREST et l'élément graphique représentant la chaîne de montagnes, sont totalement différentes des Marques invoquées et servent donc à distinguer la Marque des Marques invoquées.

[44] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les différences majeures entre la Marque et les Marques invoquées en ce qui a trait au son, à l'apparence et aux idées qu'elles suggèrent militent en faveur de la Requérante.

*Autre circonstance : les marques de commerce EVEREST de la Requérante*

[45] En soutenant dans sa contre-déclaration que la Marque est liée à trois autres marques déposées arborant le mot EVEREST, la Requérante semble faire valoir qu'elle a le droit d'enregistrer la Marque puisqu'elle est propriétaire de ces trois autres marques.

[46] La propriété de ces enregistrements ne confère pas d'emblée à la Requérante le droit d'enregistrer la Marque, peu importe à quel point les marques de commerce peuvent être étroitement liées [voir *American Cyanamid Co. c. Stanley Pharmaceuticals Ltd.* (1996), 74 C.P.R. (3d) 571 (C.O.M.C.); *Ralston Purina Canada c. H.J. Heinz Co. of Canada* (2000), 6 C.P.R. (4th) 394 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, cette autre circonstance n'est d'aucune aide à la thèse de la Requérante.

*Autre circonstance : l'état du registre*

[47] Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'examiner la preuve de l'état du registre en ce qui a trait au mot « ENVIRO », présentée par Isabelle Boisvert dans son affidavit, pour conclure en faveur de la Requérante.

*Conclusion concernant l'alinéa 12(1)d*

[48] Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et chacune des Marques invoquées, à savoir ENVIROLOGIC (LMC379007), ENVIRO-FRIENDLY (LMC391087) et ENVIRO-COPY D.P. (LMC418769).

[49] Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement

[50] L'Opposante prétend que la Requérante n'a pas le droit d'enregistrer la Marque, contrairement à la disposition liminaire du paragraphe 16(1) de la Loi, car a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30, b) la Marque n'est pas une marque de commerce dont l'emploi est projeté mais plutôt une marque de commerce déjà employée, c) la Marque n'est pas enregistrable ou ne peut être considérée comme une marque de commerce.

[51] À mon sens, on ne peut se fonder sur la disposition liminaire du paragraphe 16(1) pour invoquer un motif d'opposition au sens du paragraphe 38(2) de la Loi, puisque le

paragraphe 16(1) dans son ensemble est lié au motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur la disposition liminaire du paragraphe 16(1) de la Loi.

#### Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[52] Lorsqu'il incombe à la Requérante de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou qu'elle distingue véritablement ses marchandises de celles d'autres propriétaires au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], l'Opposante doit d'abord s'acquitter du fardeau initial d'établir les faits qu'elle allègue au soutien du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif. La date pertinente pour évaluer le caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[53] L'Opposante semble avoir invoqué le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif comme s'il s'agissait d'un motif d'opposition à trois volets; le premier étant lié aux droits des tiers relativement aux marques de commerce, le deuxième étant lié à l'emploi de la marque de commerce ne faisant pas l'objet d'une licence, et le troisième étant lié à une cession inadéquate de la Marque. L'Opposante n'a rien présenté pour étayer les deuxième et troisième volets de ce motif d'opposition. Par conséquent, j'estime qu'ils ont tous deux été invoqués à tort et je les rejette en conséquence.

[54] S'agissant du premier volet du motif, l'Opposante est tenue de démontrer, conformément à son fardeau de preuve, qu'au moment de la production de la déclaration d'opposition, les Marques invoquées étaient devenues suffisamment connues pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, confirmée par (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. La preuve de l'Opposante sous forme de renseignements sur les Marques invoquées imprimés à partir de la base de données sur les marques de commerce canadiennes ne suffit pas à étayer le fardeau de preuve de l'Opposante à l'égard de ce motif. Par conséquent, je rejette le premier volet du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[55] Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif dans son intégralité.

Décision

[56] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application des dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Mylène Boudreau, B.A. en trad.