

O P I C



C I P O

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

**Référence : 2017 COMC 89**

**Date de la décision : 2017-07-28**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Elektra Printz Gorski**

**Opposante**

**et**

**Henrietta Colleen Prasad**

**Requérante**

**1,622,359 pour la marque de commerce**

**Demande**

**Lettuce Turnip the Beet**

INTRODUCTION

[1] Elektra Printz Gorski (l’Opposante) est une conceptrice indépendante de vêtements et d’accessoires arborant la marque de commerce LETTUCE TURNIP THE BEET. Mme Gorski est établie aux États-Unis et, depuis 2011, elle vend des chemises arborant cette marque de commerce par l’intermédiaire du site Web de commerce électronique Etsy.

[2] En 2013, Henrietta Colleen Prasad (la Requérante) a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce Lettuce Turnip the Beet en liaison avec un éventail de produits et de services, dont des vêtements, des accessoires vestimentaires et des services de vente au détail. L’Opposante s’est opposée à cette demande.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'estime qu'il y a lieu de repousser la demande d'enregistrement, parce que la Requérante n'a pas démontré qu'elle est la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce Lettuce Turnip the Beet suivant l'article 16(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

#### HISTORIQUE DU DOSSIER

[4] Le 15 avril 2013, la Requérante a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce Lettuce Turnip the Beet (la Marque) fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services suivants (dans leurs versions modifiées)

[TRADUCTION] :

Produits :

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls molletonnés, chandails, jerseys, chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinaisons, léotards, collants, leggings, jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; sandales; souvenirs, nommément cartes postales et photographies; articles de fantaisie, nommément aimants, chaînes porte-clés, épinglettes, autocollants, grandes tasses et verrerie. Tapis de yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, sangles de tapis de yoga, sacs à dos de yoga, blocs de yoga; sacs à main, sacs en filet, sacs banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de messenger, sacs à cosmétiques, sacs d'athlétisme, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout; coussinets pour les yeux; boucles de traction, bandes de tension, disques volants; ruban réflecteur de sécurité; CD, vidéos et DVD préenregistrés portant sur des sujets liés à l'enseignement du yoga, à la philosophie du yoga, à l'exercice et aux saines habitudes de vie; bouteilles d'eau; couvertures; serviettes en tissu; attaches pour cheveux, bandeaux pour cheveux; affiches; livres et magazines portant sur des sujets liés à l'enseignement du yoga, à la philosophie du yoga, au jardinage, à l'exercice et aux saines habitudes de vie; porte-clés pour le poignet; étuis pour téléphones cellulaires.

Services :

(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : vêtements, accessoires vestimentaires, tapis de yoga et accessoires de yoga, nommément blocs, tapis, couvertures, sangles, étuis de transport, produits nettoyants pour tapis en vaporisateur et traversins, souvenirs, articles de fantaisie, sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, coussinets pour les yeux, CD, vidéos et DVD préenregistrés, bouteilles d'eau, couvertures, serviettes, attaches pour cheveux, bandeaux pour cheveux, affiches, livres et magazines, porte-clés pour le poignet, étuis pour téléphones cellulaires.

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 4 février 2015.

[6] Le 28 mai 2015, l'Opposante s'est opposée à la demande pour les motifs résumés ci-dessous :

- (a) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)a) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, soit le 15 avril 2013, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce LETTUCE TURNIP THE BEET de l'Opposante antérieurement employée au Canada.
- (b) La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi parce qu'elle ne distingue pas véritablement et n'est pas adaptée à distinguer les Produits et Services des produits et services de l'Opposante, compte tenu de l'annonce et de l'emploi significatifs que l'Opposante a faits antérieurement de sa marque de commerce LETTUCE TURNIP THE BEET au Canada.
- (c) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi parce que, contrairement à la déclaration contenue dans la demande, la Requérante ne pouvait pas être convaincue, au moment où elle a produit la demande, qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services.

(d) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi parce que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec l'un quelconque ou l'ensemble des Produits et Services.

[7] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

[8] Comme preuve, l'Opposante a produit son propre affidavit. Aucun contre-interrogatoire n'a été mené. La Requérante n'a produit aucune preuve. Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l'audience.

#### DATES PERTINENTES ET FARDEAU DE PREUVE

[9] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
- articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [voir l'article 16(3) de la Loi]; et
- articles 38(2)d) et 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317, à la p 324 (CF)].

[10] Avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler certaines exigences en ce qui concerne i) le fardeau de preuve qui incombe à l'opposant, soit celui de corroborer les allégations contenues dans la déclaration d'opposition, et ii) le fardeau ultime dont doit s'acquitter le requérant, soit celui d'établir le bien-fondé de sa cause.

[11] En ce qui concerne le point i) ci-dessus, l'opposant a le fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels il fonde les allégations contenues dans sa déclaration d'opposition : *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p 298. Le fait qu'un fardeau de preuve soit imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que la question soit prise en considération, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. En ce qui

concerne le point ii) ci-dessus, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, ainsi que l'allègue l'opposant (mais uniquement à l'égard des allégations relativement auxquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve initial). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

#### OBJECTIONS À LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[12] À l'audience et dans ses observations écrites, la Requérente a signalé plusieurs problèmes en ce qui concerne la preuve de l'Opposante. Pour les raisons exposées ci-dessous, je n'ai pas tenu compte des éléments de preuve suivants :

- (a) La preuve indiquant que Mme Gorski détient des demandes de marque de commerce et des enregistrements à l'égard de LETTUCE TURNIP THE BEET aux États-Unis et dans d'autres pays (para 4 et 5; pièces B et C) n'est pas pertinente du point de vue des motifs d'opposition invoqués.
- (b) La preuve de Mme Gorski qui prend la forme [TRADUCTION] « de renseignements et de croyances » sur l'intention de la Requérente et sur son accès à ses produits n'est pas pertinente, car elle est fondée sur des suppositions (para 11 à 14). De plus, je n'ai accordé aucun poids à l'opinion de Mme Gorski sur la probabilité de confusion, et sur les questions de la tromperie et de l'achalandage.
- (c) De même, je n'ai accordé aucun poids aux affirmations de Mme Gorski concernant le fait que certains de ses clients ou sa sœur ont porté des vêtements LETTUCE TURNIP THE BEET lors de festivals de musique et ont reçu de nombreux compliments (para 11). Les déclarations de la déposante tiennent du oui-dire et ne sont pas suffisamment précises.
- (d) En ce qui concerne le témoignage de Mme Gorski portant qu'un client lui a écrit au sujet du site web *www.lettuceturnipthebeet.ca* et que quelqu'un d'autre a vendu des chemises arborant LETTUCE TURNIP THE BEET à Vancouver,

abstraction faite de la question du oui-dire, je ne n'accorde pas davantage de poids à ce témoignage.. Comme l'a indiqué la Cour d'appel fédérale dans *WIC TV Amalco Inc et al c ITV Technologies, Inc* (2005), 38 CPR (4th) 481 (CAF), à la p 501 [TRADUCTION] :

... S'il est vrai que la Cour peut, dans certains cas, faire une déduction défavorable à partir de l'absence de preuve de confusion effective [voir l'arrêt *Christian Dior, S.A. c Dion Neckwear Ltd (C.A.)*, [2002] 3 CF 405, 2002 CAF 29 (CanLII) 20 CPR (4th) 155, 216 DLR (4th) 451 (CA)], il ne s'ensuit pas qu'un seul cas de confusion soit déterminant.

[13] Je ne considère pas, cependant, que le contenu contesté dans la preuve de Mme Gorski est à ce point inapproprié qu'il justifie d'accorder un poids moindre au reste de sa preuve, comme le demande la Requérante, qui s'appuie sur les observations formulées par la Cour supérieure de la Colombie-Britannique dans *LMU c RLU* 2004 BCSC 95, aux para 40 et 41 [TRADUCTION] :

Malgré les mises en garde des tribunaux à cet égard, les déposants incluent souvent des éléments non admissibles tels que des opinions personnelles et des commentaires scandaleux sur le caractère ou les gestes posés par une autre personne, et des déclarations désobligeantes sur sa conduite. *Sopinka, supra*, aux pages 604 à 616 (paragraphe 12.1 à 12.24) établit les limites que le droit fixe quant à l'admissibilité des témoignages d'opinion présentés par des non-juristes. Dans *Creber c. Franklin* (26 août 1993), n° du greffe de Vancouver DO83222, aux p 8 et 9, [1993] B.C.D. Civ. 1549-03 (S.C.), le juge Spencer a indiqué que les déposants d'affidavits devraient s'en tenir aux faits uniquement. Ils devraient se garder d'exprimer leurs opinions quant aux faits. Les affidavits ne devraient pas être « truffés d'adjectifs » exprimant des opinions sur la conduite d'autres personnes. « Les protestations intéressées exprimant la surprise, le choc, le dégoût ou d'autres émotions prétendument ressenties » par les déposants ne sont pas utiles, même s'ils peuvent quelquefois être admissibles.

Ce genre de commentaires gratuits non admissibles influent sur le poids qu'il convient d'accorder au reste de la preuve par affidavit admissible...

#### MOTIFS D'OPPOSITION

##### **Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a)**

[14] Ce motif d'opposition porte que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)a) de la Loi en raison de la confusion avec la

marque de commerce LETTUCE TURNIP THE BEET de l'Opposante qui aurait été antérieurement employée par l'Opposante au Canada en liaison avec ce qui suit [TRADUCTION] :

Papier d'emballage et de conditionnement; fourre-tout; vêtements prêts-à-porter, nommément chemises

Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de papier d'emballage et de conditionnement; de fourre-tout; de vêtements prêts-à-porter, nommément chemises

[15] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer qu'elle avait déjà employé la marque de commerce LETTUCE TURNIP THE BEET au Canada à la date du 15 avril 2013 [article 16(3)a de la Loi]. De plus, l'Opposante doit démontrer qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce à la date d'annonce de la demande pour la Marque, soit le 4 février 2015 [article 16(5) de la Loi].

[16] La preuve de l'Opposante qui est décrite ci-dessous est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve.

- Les produits de l'Opposante sont offerts par l'intermédiaire du site Web de commerce électronique Etsy, qui est accessible aux Canadiens (para 7; pièce E).
- L'Opposante joint ce qu'elle décrit comme des factures représentatives des produits vendus à des personnes au Canada. Ces factures comprennent des photographies de tee-shirts, de débardeurs et de sacs arborant la marque de commerce LETTUCE TURNIP THE BEET accompagnées d'une brève description, et indiquent le prix, la quantité, les frais d'expédition et l'adresse d'expédition. Cinq factures correspondent à cette description et montrent que les articles ont été expédiés avant la date de production de la demande (pièce G).

[17] Dans ses observations écrites, la Requérente fait à juste titre observer que les factures font état de ventes qui totalisent environ 200 \$ (plaidoyer écrit de la Requérente, para 22). Elle soutient que l'Opposante ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve pour les raisons suivantes :

- Les factures ne sont pas admissibles pour établir la véracité de leur contenu. Au paragraphe 23 de son Plaidoyer écrit, la Requérente soutient ce qui suit [TRADUCTION] :

... Dans son témoignage, Mme Gorski devait indiquer soit qu'elle a une connaissance personnelle des détails de chaque vente et du fait que les renseignements contenus dans les factures sont exacts, soit que les factures sont des documents générés dans la pratique normale de ses activités commerciales... Si les factures ont été générées par une autre entreprise, elles ne sont pas admissibles. (Voir *Re: AF 2000*, au para 14).

Même si ces pièces commerciales peuvent ne pas satisfaire aux critères de l'exception à la règle du oui-dire concernant les pièces commerciales, je suis convaincue que les factures sont admissibles parce qu'il était nécessaire que Mme Gorski les produise pour s'acquitter de son fardeau de preuve et parce qu'elles sont fiables. Aux para 1 et 2 de son affidavit, Mme Gorski affirme qu'elle est l'unique propriétaire de son entreprise, qu'elle supervise toutes les activités de vente au détail et que, sauf indication contraire, le contenu de son affidavit est fondé sur sa connaissance ou sur l'information contenue dans ses dossiers, auxquels elle a accès dans la pratique normale de ses activités commerciales.

- Il n'y a aucune preuve que les produits expédiés arboraient la Marque ou qu'ils ont véritablement été reçus (observations écrites de la Requérante, para 24).
- Pour établir l'emploi, l'Opposante doit démontrer qu'elle a vendu ses produits et services au Canada dans la pratique normale du commerce. En outre, le niveau d'emploi doit au moins dépasser le seuil minimal (observations écrites de la Requérante, para 28).

#### La preuve d'emploi permet à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau

[18] Si la preuve d'emploi d'un opposant satisfait aux exigences de l'article 4 et qu'elle date de la période pertinente, l'opposant s'acquitte de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition même si la preuve ne fait état que d'une seule vente ou d'un seul événement [voir *7666705 Canada Inc c 9301-7671 Québec Inc*, 2015 COMC 150]. Du moment que les ventes invoquées ont été réalisées dans la pratique normale du commerce, rien n'exige que le niveau d'emploi satisfasse à une norme minimale [*JC Penney Co Inc c Gaberdine Clothing Co Inc*, 2001 CFPI 1333, aux para 143 et 144].

[19] En l'espèce, lorsqu'on en fait une lecture objective, la preuve de Mme Gorski établit l'emploi dans la pratique normale du commerce en liaison avec des tee-shirts et des débardeurs ainsi qu'avec des services de magasin de vente au détail de tee-shirts et de débardeurs.



Mme Gorski vend des tee-shirts et des débardeurs arborant la marque de commerce LETTUCE TURNIP THE BEET sur le site Web Etsy depuis 2011 (para 7, pièce E). La marque de commerce LETTUCE TURNIP THE BEET est affichée bien en vue dans sa boutique en ligne sur Etsy (para 7, pièce E). Mme Gorski a fourni cinq factures antérieures à la date pertinente qui montrent que des produits arborant la marque de commerce LETTUCE TURNIP THE BEET ont été expédiés à des adresses canadiennes (pièce G). Il est raisonnable d'inférer que ces tee-shirts sont parvenus au Canada et je ne considère pas que la preuve de Mme Gorski est ambiguë à cet égard.

[20] Par conséquent, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition. Je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée du fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion.

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

[22] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 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 produits, services ou 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 chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22, (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC).]

[23] En l'espèce, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'entreprendre une analyse approfondie de la question de la confusion. Les marques des parties sont presque identiques; la seule différence étant que toutes les lettres de la marque de commerce de l'Opposante sont en majuscules, alors que la Marque est un mélange de lettres majuscules et minuscules. Les produits et services semblent être du même genre pour ce qui est des tee-shirts et des services de magasin de vente au détail de vêtements, et d'un genre apparenté en ce qui concerne bon nombre des autres produits et services visés par la demande, tels que les accessoires vestimentaires, les sacs et les services de vente au détail d'accessoires vestimentaires. Les marques de commerce des parties possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent fort, qui est attribuable à la juxtaposition des noms de différents légumes de manière à créer une expression accrocheuse. En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques sont connues et la période pendant laquelle elles ont été en usage, j'estime que ces facteurs ne favorisent aucune des parties. Bien que la Requérante n'ait produit aucune preuve, la preuve de l'Opposante ne me permet pas de conclure qu'il y a eu emploi dans une quelconque mesure significative.

[24] Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce examinées ci-dessus, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce LETTUCE TURNIP THE BEET de l'Opposante. En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli.

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 2**

[25] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif au sens de l'article 2 de la Loi, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce LETTUCE TURNIP THE BEET était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd* 2006 CF 657]. Pour ce faire, l'Opposante doit établir que sa marque de commerce est soit connue dans une certaine mesure au Canada, soit bien connue dans une région précise du Canada [*Bojangles, supra*, aux para 33 et 34].

[26] La preuve de l'Opposante n'est pas suffisante pour établir que sa marque de commerce était suffisamment connue à la date pertinente du 28 mai 2015. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

[27] Bien que Mme Gorski affirme que ses recettes de ventes au Canada depuis 2011 s'élèvent à plus de 77 000 \$ CA (para 10), elle n'indique pas le pourcentage de ces ventes qui concerne des produits arborant la marque de commerce. Je ne peux pas présumer que ces ventes concernaient des produits arborant la marque de commerce de l'Opposante, car il n'en est nulle part clairement fait mention et une telle ambiguïté doit être tranchée à l'encontre de la déposante. Bien que Mme Gorski corrobore ses allégations de ventes au Canada au moyen de factures et d'exemples de ventes, les factures jointes à son affidavit font état d'environ 10 ventes à des personnes au Canada (pièces G et I).

[28] La preuve de Mme Gorski indique que ses vêtements LETTUCE TURNIP THE BEET ont été portés par diverses célébrités, ont reçu une attention médiatique, sont populaires sur les médias sociaux et ont été présentés dans le magazine *Pregnancy and Newborn* qui, affirme Mme Gorski, est distribué au Canada (para 9; pièce F). En ce qui concerne ces éléments de preuve, je ne dispose d'aucune information qui me permettrait de conclure que le nombre de Canadiens qui ont été exposés à la marque de commerce LETTUCE TURNIP THE BEET de l'Opposante est suffisant pour que la notoriété de cette marque de commerce s'en soit trouvée modifiée.

[29] Même si j'avais accordé du poids au témoignage de Mme Gorski portant qu'un client potentiel de la région de Vancouver a communiqué avec elle ou que divers clients et sa sœur ont porté ou projetaient de porter des tee-shirts de l'Opposante arborant la marque de commerce LETTUCE TURNIP THE BEET à l'occasion de festivals de musique en Colombie-Britannique (para 11), ce témoignage ne m'aide en rien à conclure que la marque de commerce était suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif.

[30] L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve et ce motif d'opposition est, par conséquent, rejeté.

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)**

[31] Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) 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. c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. Étant donné que la déclaration exigée est incluse dans la demande et qu'il n'y a aucune preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles pouvant servir de fondement aux allégations inhérentes à ce motif, le motif fondé sur l'article 30i) est rejeté.

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 30e)**

[32] Dans sa contre-déclaration, la Requérante affirme ce qui suit [TRADUCTION] :

En réponse aux paragraphes 9 et 10 de la Déclaration d'opposition, la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 38(2)a) de [la Loi]. Plus particulièrement :

...

b) La Requérante avait l'intention d'employer [la Marque] au Canada en liaison avec certains ou l'ensemble des [Produits et Services] auxquels la Marque est liée.

[33] À l'audience, l'Opposante a soutenu que cela était suffisant pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 30e) [voir *Société nationale Elf Aquitaine c Spex Design Inc* (1988), 22 CPR (3d) 189 (COMC)].

[34] En réponse, la Requérante a fait valoir que, puisque cette question n'a pas été soulevée dans le plaidoyer écrit et qu'elle n'a pas été avisée que l'Opposante s'appuyait sur cet aveu, cela ne devrait pas être suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau.

[35] Un examen du plaidoyer écrit de l'Opposante révèle que l'Opposante ne mentionne nulle part le motif d'opposition fondé sur l'article 30e). Dans ce contexte, je refuse d'interpréter l'affirmation contenue dans la contre-déclaration comme un aveu suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau. Si l'Opposante avait soulevé cette question dans son plaidoyer écrit, la Requérante aurait eu l'occasion de demander la permission de modifier sa contre-déclaration.

DÉCISION

[36] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

Natalie de Paulsen  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire, trad.

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2017-06-07

**COMPARUTIONS**

Tamara Céline Winegust  
Janice Bereskin

POUR L'OPPOSANTE

Andrew Morrison

POUR LA REQUÉRANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Bereskin & Parr LLP

POUR L'OPPOSANTE

Shields Harney

POUR LA REQUÉRANTE