

OPIC



CIPO

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

Référence : 2018 COMC 71

Date de la décision : 2018-07-11

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

7088990 Canada Inc.

Opposante

et

Café Cimo Inc.

Requérante

1,702,053 pour la marque de commerce

Demandes

ESPRESSO AZZURRO

1,702,054 pour la marque de commerce

ESPRESSO AZZURRO & Dessin

INTRODUCTION

[1] Le 28 octobre 2014, Café Cimo Inc. (la Requérante) a produit des demandes d’enregistrement des marques de commerce ESPRESSO AZZURRO et ESPRESSO AZZURO & Dessin (reproduite ci-dessous) pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :

Café, espresso, café italien moulu ou non et ce, pour toute sorte d’infusion, filtre, percolateur, espresso, machines distributrices de grains de café et de café moulu.

La distribution et la vente de café espresso et le rôtissage ainsi que la torréfaction, le mélange, l’emballage, la distribution et la vente en gros de café.



[2] Les demandes revendiquent toutes deux un emploi au Canada depuis le 29 novembre 1999.

[3] Les demandes relatives aux marques ESPRESSO AZZURRO et ESPRESSO AZZURO & Dessin ont été annoncées aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 18 novembre 2015 et du 15 juin 2016, respectivement.

[4] Le 14 novembre 2016, 7088990 Canada Inc. (l’Opposante) s’est opposée aux demandes. Pour chaque affaire, dans ses déclarations d’opposition, l’Opposante a fourni les renseignements généraux suivants :

L’Opposante emploie la marque de commerce et le nom commercial ARA AZZURRO (la marque de commerce de l’Opposante) en Ontario depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec des produits et services semblables et identiques aux produits et services de la Requérante. L’Opposante a adopté et développé la marque de commerce de l’Opposante de bonne foi sans connaître la marque de commerce de la Requérante et à l’extérieur du marché québécois de common law de la Requérante.

À ce titre, les marques de commerce respectives de l'Opposante et de la Requérante coexistent sur le marché canadien depuis au moins aussi tôt que mars 2006, développant les droits que reconnaît la common law sur les marques de commerce dans leur territoire de compétence respectif.

De plus, les parties respectives n'étaient pas au courant l'une de l'autre avant août 2011, après cinq ans de coexistence sans entraves sur leur marché de common law respectif.

À ce jour, aucun arrêt ni aucune décision n'a empêché ou interdit à l'Opposante d'employer sa marque de commerce dans son territoire de compétence de common law en Ontario et les parties respectives continuent d'exercer légalement leurs activités dans leur territoire de compétence et marché de common law respectifs.

[5] Le seul motif d'opposition dans chaque affaire est fondé sur l'article 38(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T13 (la Loi). Ce motif est exposé comme suit dans chacune des déclarations d'opposition :

La marque de commerce visée par la demande de la Requérante ne possède pas de caractère distinctif.

L'Opposante allègue que, et le fait est que, la marque de commerce visée par la demande de la Requérante ne distingue pas les produits et services énoncés dans la demande relative à la marque de commerce des produits et services de l'Opposante, pas plus que la marque de commerce visée par la demande n'est adaptée à distinguer les produits et services de la Requérante des produits et services de l'Opposante. L'Opposante a employé et emploie toujours légalement la marque de commerce de l'Opposante au Canada en liaison avec des produits et services très semblables et/ou identiques à ceux énoncés dans la demande relative à la marque de commerce.

Compte tenu de l'adoption de bonne foi et de l'emploi prolongé de la marque de commerce de l'Opposante par l'Opposante, la marque de commerce de l'Opposante est devenue suffisamment connue pour faire perdre à la marque de commerce de la Requérante son caractère distinctif, et le fait d'accorder à la Requérante l'emploi exclusif

de la marque de commerce de la Requérante au Canada serait en contradiction avec les droits que reconnaît la common law sur les marques de commerce des parties.

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans chaque affaire, dans laquelle elle conteste les allégations de l'Opposante et fournit des renseignements généraux supplémentaires à l'égard des parties.

[7] Ni l'Opposante ni la Requérante n'a produit de preuve ou de plaidoyers écrits. Aucune audience n'a été tenue.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 38(2)D)

[8] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)d) est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF), à la p 324]. Dans chaque affaire, cette date est le 14 novembre 2016.

[9] Un opposant doit s'acquitter du fardeau de prouver les faits inhérents aux allégations invoquées dans la déclaration d'opposition [voir *John Labatt Limited c Molson Cos* (1990), 30 CPR (3d) 293, (CF 1^{re} 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 considérée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[10] Dans ces deux affaires, en ce qui concerne le motif fondé sur l'article 2 en particulier, l'Opposante devait démontrer que sa marque de commerce avait acquis au Canada une notoriété qui était suffisante pour avoir une incidence sur le caractère distinctif de la Marque à la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427, (CF) au para 34, qui énonce les exigences qu'un opposant doit satisfaire pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard du caractère distinctif].

[11] Puisque l'Opposante n'a produit aucune preuve portant que sa marque de commerce ou son nom commercial ARA AZZURRO était connu ou révélé au Canada à la date de la production de la déclaration d'opposition, ce motif d'opposition est rejeté dans chaque affaire.

DÉCISION

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

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Andrews Robichaud

POUR L'OPPOSANTE

François W. Légaré

POUR LA REQUÉRANTE

Ratelle, Ratelle & Associés