

OPIC



CIPO

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

**Référence : 2018 COMC 62**

**Date de la décision : 2018-06-26**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Good Earth Cafes Ltd.**

**Opposante**

**et**

**Urth Caffè Licensing, LLC**

**Requérante**

**1,587,204 pour la marque de commerce**

**Demandes**

**URTH CAFFÈ & Dessin**

**1,587,210 pour la marque de commerce**

**URTH CAFFÈ**

**DEMANDE 1,587,210 pour la marque de commerce URTH CAFFÈ**

## DOSSIER

[1] Le 23 juillet 2012, Urth Caffè Licensing, LLC a produit une demande d'enregistrement à l'égard de la marque de commerce URTH CAFFÈ, sur le fondement de l'emploi au Canada depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2007, en liaison avec les produits suivants, de même qu'avec les services de [TRADUCTION] « vente en ligne » des produits énumérés :

grains de café; thé; feuilles de thé; tisane de fruits; tisane; mélanges pour tisanes; thé aromatisé; paquets-cadeaux de desserts composés de pâtisseries, de gâteaux et de produits de boulangerie-pâtisserie; paquets-cadeaux composés de café, de thé, de produits de boulangerie-pâtisserie et de gâteaux.

[2] Un deuxième fondement pour l'enregistrement en liaison avec les produits énumérés, de même qu'avec les services connexes [TRADUCTION] « de boulangerie-pâtisserie » et « de restaurant et de bistrot » est l'enregistrement (le 21 septembre 2004) et l'emploi par la requérante de la marque aux États-Unis en liaison avec les produits énumérés et les services connexes.

[3] Un troisième fondement pour l'enregistrement est l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les services de boulangerie-pâtisserie, et de restaurant et de bistrot.

[4] La section de l'examen de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'« OPIC », dont relève également la présente Commission) s'est initialement opposée à la présente demande d'enregistrement (le 30 janvier 2013) au motif que la marque URTH CAFFÈ visée par la demande créait de la confusion avec une demande en instance (n<sup>o</sup> 1,473,289) pour la marque EARTH COFFEE & Dessin visant des services de vente de café emballé. La caractéristique graphique de la marque est constituée du mot « coffee » [café] qui figure en petits caractères et en position verticale à la droite de la lettre H, comme le montre l'image reproduite ci-dessous :



**EARTH** COFFEE

[5] La requérante a répondu à l'opposition (le 30 juillet 2013) en faisant valoir que la marque citée est visuellement très différente de la marque visée par la demande. Il semble que

l'argument ait été accueilli (il n'existe aucune indication explicite au dossier) puisque la marque visée par la demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 19 novembre 2014.

[6] Good Earth Cafes Ltd. s'est ensuite opposée à la présente demande le 20 avril 2015. L'opposante, dans sa déclaration d'opposition, s'appuie sur plusieurs de ses marques de commerce, composées en partie des éléments nominaux GOOD [bon] et EARTH [terre], qui sont employées en liaison avec des produits et des services qui recoupent directement les produits et services de la requérante ou leur sont apparentés.

[7] Le 7 mai 2015, le registraire a transmis à la requérante une copie de la déclaration d'opposition, ainsi que l'exige l'art. 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch T-13. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[8] L'opposante a choisi de ne produire aucune preuve à l'appui de son opposition. La preuve de la requérante (à l'égard de chacune des oppositions) est constituée de l'affidavit de Corrine Viray; de différentes copies certifiées d'enregistrements et de demandes d'enregistrement de marques de commerce de tiers composées en partie de l'élément « earth » [terre] ou d'un équivalent phonétique; et de l'affidavit de Norman Milburn Cameron qui présente, comme pièces, des copies non certifiées des enregistrements et des demandes de tiers susmentionnés. Les parties ont toutes deux produit des plaidoyers écrits et étaient toutes deux représentées à une audience qui a été tenue le 8 mars 2018 (l'audience portait sur les oppositions aux deux demandes).

#### DÉCLARATION D'OPPOSITION

[9] Différents motifs d'opposition, accompagnés d'allégations de faits à l'appui, sont invoqués dans la déclaration d'opposition. Cependant, seul un motif a été mis en cause, car l'opposante, en choisissant de ne produire aucune preuve, ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve d'établir les circonstances factuelles qui sous-tendent les différents motifs d'opposition (exception faite du seul motif qui n'a pas à être étayé par une preuve).

[10] Ce motif d'opposition, qui n'a pas à être étayé par une preuve, est invoqué à l'alinéa 1d) de la déclaration d'opposition, lequel est reproduit ci-dessous [TRADUCTION] :

La marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée, à savoir GOOD EARTH CAFES LTD & Dessin, dont le numéro d'enregistrement est LMC 484,679, qui a été antérieurement employée ou révélée par l'opposante au Canada en liaison avec des marchandises prenant la forme de tee-shirts et de grosses tasses à café ainsi qu'avec des services de restauration et d'alimentation.

[11] À cet égard, la politique de la Commission prévoit qu'il est dans l'intérêt public que la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire d'examiner le registre des marques de commerce afin de déterminer si les enregistrements (ou les demandes d'enregistrement) de marques de commerce invoqués dans une déclaration d'opposition existent bel et bien à la date pertinente. Si les enregistrements ou les demandes d'enregistrement existent à la date pertinente, alors la Commission permettra à l'opposante de les invoquer : voir *Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986) 11 CPR(3d) 410, à la p. 411; *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.* (1990) 32 CPR(3d) 525, à la p. 529. De plus, un enregistrement existant suffit à étayer un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d); l'opposante n'est pas tenue de démontrer qu'elle a employé sa marque déposée.

[12] La marque déposée GOOD EARTH CAFES LTD & Dessin de l'opposante, invoquée à l'alinéa 1d) cité ci-dessus, est reproduite ci-dessous :



## DÉCISION

[13] Lors de l'examen du registre des marques de commerce, j'ai constaté que la marque déposée GOOD EARTH CAFES LTD & Dessin de l'opposante a été radiée le 1<sup>er</sup> février 2018 (c.-à-d. peu de temps avant l'audience qui a été tenue le 8 mars 2018), suivant une procédure de radiation en vertu de l'article 45, pour défaut d'emploi de la marque. Étant donné que la date pertinente à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est la date de ma décision et que la marque déposée de l'opposante ne figure plus au registre, rien ne vient étayer le dernier motif d'opposition restant.

[14] L'opposition à l'encontre de la demande 1,587,210 est donc rejetée.

[15] La présente décision est rendue dans l'exercice 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 sur les marques de commerce*.

[16] J'ajouterai que le résultat aurait probablement été le même si la marque de l'opposante avait figuré au registre en date d'aujourd'hui. À cet égard, le fait que l'opposante ait choisi de ne produire aucune preuve aurait fait de la ressemblance entre les marques des parties le facteur le plus important dans l'appréciation de la question de la confusion. J'aurais jugé que les marques présentent considérablement plus de différences que de ressemblances et j'aurais conclu, de ce fait, à l'absence de confusion.

### **DEMANDE 1,587,204 pour la marque de commerce URTH CAFFÉ & Dessin**

[17] La marque nominale et figurative visée par la demande en cause est reproduite ci-dessous :



[18] L'opposition à l'encontre de URTH CAFFÉ & Dessin est à tous points de vue analogue à l'opposition à l'encontre de la marque nominale URTH CAFÉ. Autrement dit, la demande relative à URTH CAFFÉ & Dessin possède la même date de production que la demande relative à URTH CAFFE, vise les mêmes produits et services, et fait état des mêmes fondements relatifs à l'enregistrement (voir para 1 à 3 ci-dessus). L'opposante n'a produit aucune preuve à l'appui des différents motifs d'opposition invoqués dans la déclaration d'opposition. Là encore, le seul des motifs en cause qui n'a pas à être étayé par une preuve est le motif fondé sur l'article 12(1)d), à l'égard duquel l'opposante invoque son enregistrement radié mentionné au para. 13 ci-dessus. Il s'ensuit que l'opposition à l'encontre de la demande 1,587,204 est rejetée.

[19] La présente décision est rendue dans l'exercice 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 sur les marques de commerce*.

[20] Là encore, j'ajouterais que le résultat aurait probablement été le même si la marque de l'opposante avait figuré au registre en date d'aujourd'hui. À cet égard, j'aurais jugé que les marques des parties présentent considérablement plus de différences que de ressemblances et j'aurais conclu, de ce fait, à l'absence de confusion : voir le para. 16 ci-dessus.

---

Myer Herzig  
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**

---

**DATE DE L'AUDIENCE :2018-03-08**

**COMPARUTIONS**

Rob McDonald

POUR L'OPPOSANTE

Nicholas Garner et Norman Cameron

POUR LA REQUÉRANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Dentons Canada

POUR L'OPPOSANTE

Cameron IP

POUR LA REQUÉRANTE