

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

**Référence : 2019 COMC 54**

**Date de la décision : 2019-06-13**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Pablo Enterprise pte. Ltd.**

**Opposante**

**et**

**Hai Lun Tang**

**Requérant**

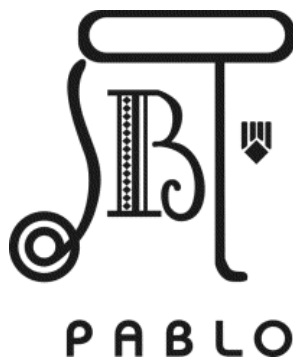
**1,757,501 pour la marque de commerce**

**Demande**

**PABLO & Logo**

INTRODUCTION

[1] Le 2 décembre 2015, Hai Lun Tang (le Requérant) a produit la demande d’enregistrement n° 1,757,501 (la Demande) pour la marque de commerce PABLO & Logo (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits [TRADUCTION] « gâteaux ».

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 26 octobre 2016.

[4] Le 7 novembre 2016, Pablo Enterprise pte. Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la Demande. Par la voie d'une lettre du registraire datée du 10 novembre 2016, la déclaration d'opposition de l'Opposante a initialement été rejetée au titre de l'article 38(4) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce qu'elle ne soulevait aucune question sérieuse à trancher. Cependant, le registraire a accordé à l'Opposante un délai de trois semaines pour présenter une déclaration d'opposition modifiée, ce que l'Opposante a fait le 30 novembre 2016. La production de la déclaration d'opposition modifiée datée du 30 novembre 2016 a été acceptée et la déclaration a été transmise au Requérent au titre de l'article 38(5) de la Loi le 19 décembre 2016.

[5] Les motifs d'opposition soulevés dans la déclaration d'opposition modifiée sont résumés ci-dessous :

- (a) La Demande n'est pas conforme à l'article 30e) de la Loi, parce que le Requérent, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié, n'a pas l'intention d'employer la Marque au Canada, puisque la Marque est une copie non autorisée de l'œuvre artistique de l'Opposante intitulée PABLO Design (enregistrement de droit d'auteur canadien n<sup>o</sup> 1135183), publiée le 1<sup>er</sup> août 2011, et l'emploi de la Marque au Canada porterait atteinte au droit d'auteur de l'Opposante sur

l'œuvre artistique et serait donc illégal et pourrait donner lieu à des recours civil et criminel au titre de la *Loi sur le droit d'auteur*.

- (b) La Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi, parce que le Requéran ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits spécifiques énumérés dans la Demande, ou tout autre produit, puisque la Marque est une copie non autorisée de l'œuvre artistique de l'Opposante intitulée PABLO Design (enregistrement de droit d'auteur canadien n° 1135183), publiée le 1<sup>er</sup> août 2011, et l'emploi de la Marque au Canada porterait atteinte au droit d'auteur de l'Opposante sur l'œuvre artistique et serait donc illégal et pourrait donner lieu à des recours civil et criminel au titre de la *Loi sur le droit d'auteur*.
- (c) Au titre de l'article 16(3)*a*) de la Loi, le Requéran n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de la production de la Demande, la Marque créait et crée toujours de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante énoncées à l'annexe « B » de la déclaration d'opposition modifiée, lesquelles ont été révélées au Canada par l'Opposante en liaison avec des gâteaux et des biscuits.
- (d) Suivant l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive, parce que la Marque ne distingue pas ni n'est pas adaptée à distinguer les produits du Requéran des produits de l'Opposante, eu égard, entre autres, aux marques de commerce de l'Opposante énoncées à l'annexe « B » de la déclaration d'opposition modifiée, lesquelles ont été révélées au Canada, comme je l'ai mentionné ci-dessus.

[6] Le 19 avril 2017, le Requéran a produit une contre-déclaration dans laquelle il conteste les motifs d'opposition.

[7] Seule l'Opposante a produit une preuve, qui sera examinée ci-dessous. Les parties ont toutes deux produit des observations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

## PREUVE

[8] La preuve de l'Opposante est constituée de ce qui suit :

- Une copie certifiée de l'enregistrement de droit d'auteur canadien n° 1135183 inscrit le 16 novembre 2016.
- L'affidavit d'Amanda Hughes daté du 15 août 2017 (l'Affidavit Hughes). Mme Hughes est une technicienne en marques de commerce et brevets à l'emploi de l'agent de l'Opposante dans cette affaire. Son affidavit indique que Mme Hughes a produit, le 15 novembre 2016, une demande de droit d'auteur au nom de l'Opposante sur l'œuvre artistique intitulée PABLO Design. Mme Hughes inclut une copie de l'œuvre artistique à l'annexe « A » de son affidavit. Mme Hughes affirme que le certificat d'enregistrement du droit d'auteur sur cette œuvre artistique a été reçu le 16 novembre 2016, sous le numéro d'enregistrement n° 1135183. Une copie non certifiée du certificat d'enregistrement du droit d'auteur canadien n° 1135183 est joint à l'annexe « B » de l'Affidavit Hughes.
- L'affidavit de Mona Poggione daté du 15 août 2017 (l'Affidavit Poggione). Mme Poggione est une adjointe parajuridique et administrative à l'emploi de l'agent de l'Opposante dans cette affaire. L'Affidavit Poggione inclut des imprimés de diverses pages Web tirées du site Web [www.pablo3.com](http://www.pablo3.com), des pages Web archivées de ce site Web qui remontent à 2011, ainsi que des imprimés de divers autres sites Web. J'examinerai ces imprimés de site Web plus en détail ci-dessous, mais seulement dans la mesure où ils sont pertinents à ma décision dans cette affaire.

[9] Ni Mme Hughes ni Mme Poggione n'ont pas été contre-interrogées relativement à leur affidavit respectif.

[10] Le 15 décembre 2017, le Requéran a produit une lettre auprès du registraire indiquant que le Requéran ne souhaitait pas présenter de preuve au titre de la règle 42 du *Règlement sur les marques de commerce*.

## FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[11] C'est au Requéranant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante en faveur du Requéranant une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du Requéranant. L'Opposant a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p 298].

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

- Articles 38(2)a)/30 de la Loi – 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) de la Loi – la date de production de la Demande; et
- Article 38(2)d) de la Loi – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)].

## MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30i)



[13] J'examinerai d'abord le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de l'Opposante car, à mon avis, ce dernier est suffisant pour trancher l'opposition.

[14] L'article 30i) de la Loi exige que le requérant inclut dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit d'employer la marque de commerce au Canada. D'après la jurisprudence, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité à l'article 30i) de la Loi qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant invraisemblable, comme une preuve de mauvaise foi ou de non-conformité à une loi fédérale [voir *Sapodilla Co c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152

(RMC), à la p 155; et *Société canadienne des postes c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 40 CPR (3d) 221 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[15] En l'espèce, l'Opposante allègue que le Requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer la Marque en liaison avec les produits énumérés dans la Demande, parce que cet emploi porterait atteinte au droit d'auteur de l'Opposante sur l'œuvre artistique intitulée PABLO Design et serait donc contraire à la *Loi sur le droit d'auteur* du Canada.

[16] À titre de référence, une comparaison côte à côte de la Marque visée par la demande et de l'œuvre artistique PABLO Design à l'égard de laquelle l'Opposante revendique un droit d'auteur (l'Œuvre artistique) est reproduite ci-dessous.

Marque du Requérant	Œuvre artistique de l'Opposante
	

[17] Pour déterminer si un opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi au regard du non-respect d'une loi fédérale, cette Commission s'est demandée dans le passé si l'opposant a présenté une preuve *prima facie* de violation de la loi fédérale, plutôt que de déterminer s'il y avait effectivement eu violation. À titre d'exemple, des motifs d'opposition fondés sur l'article 30*i*) ont été accueillis dans *E Remy Martin & Co SA c Magnet Trading Corp (HK) Ltd* (1988), 23 CPR (3d) 242 (COMC) (« *E Remy Martin* ») et *Ace Cafe London Ltd c Ace Cafe Toronto Ltd*, 2012 COMC 219, 107 CPR (4th) 427 après qu'une preuve *prima facie* d'atteinte au droit d'auteur a été présentée aux termes de la *Loi sur le droit d'auteur*. La Société canadienne des postes a obtenu gain de cause dans des oppositions fondées sur l'article 30*i*) après que la Commission a conclu à la violation *prima facie* de la *Loi sur la Société canadienne des postes* [voir, à titre d'exemple, *Canada Post Corp c Metromail Corp* (1997), 84 CPR (3d) 511 (COMC)]. La Commission a

aussi accueilli une opposition fondée sur l'article 30*i*) dans la décision *Institut National des Appellations d'Origine c Brick Brewing Co* (1995), 66 CPR (3d) 351 (COMC), concluant à la violation *prima facie* de la *Loi sur les aliments et les drogues*.

[18] Par conséquent, en l'espèce, pour le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de l'Opposante, la première question est de savoir si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial de démontrer qu'il y a eu une violation *prima facie* du droit d'auteur. Pour ce faire, un opposant doit établir i) qu'il est titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre et ii) que la marque de commerce visée par la demande est une reproduction substantielle de l'œuvre [voir *Jones c Dragon Tales Production Inc* (2002), 27 CPR (4th) 369, au para 13 (COMC)].

[19] En ce qui concerne la propriété du droit d'auteur sur l'Œuvre artistique de l'Opposante, l'Opposante a inclus dans sa preuve une copie certifiée du certificat d'enregistrement du droit d'auteur canadien n° 1135183. Bien que les enregistrements de droit d'auteur canadiens ne comprennent pas de copie de l'œuvre en tant que telle, en l'espèce, l'Affidavit Hughes indique que l'Œuvre artistique correspond à l'œuvre qui fait l'objet de l'enregistrement de droit d'auteur n° 1135183, Mme Hughes étant la personne ayant produit la demande d'enregistrement de droit d'auteur au nom de l'Opposante. Mme Hughes n'a pas été contre-interrogée relativement à son affidavit. Sa preuve portant que l'Œuvre artistique correspond à l'œuvre qui fait l'objet de la demande d'enregistrement du droit d'auteur n'est donc pas contredite.

[20] Un enregistrement de droit d'auteur canadien accorde au titulaire de cet enregistrement le bénéfice de certaines présomptions réfutables au titre de la *Loi sur le droit d'auteur*. En particulier, l'article 53 de la *Loi sur le droit d'auteur* est en partie libellé comme suit :

### **Preuve**

**53 (1)** Le registre des droits d'auteur, de même que la copie d'inscriptions faites dans ce registre, certifiée conforme par le commissaire aux brevets, le registraire des droits d'auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit d'auteur, fait foi de son contenu.

### **Titulaire du droit d'auteur**

**(2)** Le certificat d'enregistrement du droit d'auteur constitue la preuve de l'existence du droit d'auteur et du fait que la personne figurant à l'enregistrement en est le titulaire.

[...]

### **Admissibilité en preuve**

(3) Les copies certifiées conformes et les certificats censés être délivrés selon les paragraphes (1) ou (2) sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

[21] Compte tenu des dispositions ci-dessus, la copie certifiée de l'enregistrement de droit d'auteur canadien n° 1135183, conjuguée à l'Affidavit Hughes, constitue une preuve des détails concernant cet enregistrement et constitue une preuve qu'il existe un droit d'auteur sur l'Œuvre artistique et que l'Opposante est titulaire du droit d'auteur sur l'Œuvre artistique. Je souligne qu'il est tout à fait possible pour une partie intimée de réfuter les présomptions découlant d'un enregistrement de droit d'auteur aux termes de l'article 53 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Cependant, en l'espèce, le Requérant n'a produit aucune preuve pour réfuter ces présomptions découlant de l'enregistrement de droit d'auteur de l'Opposante.

[22] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est la date de production de la Demande, à savoir le 2 décembre 2015. Comme l'a souligné le Requérant dans ses observations écrites, l'enregistrement de droit d'auteur canadien de l'Opposante n'a été accordé que le 16 novembre 2016; il n'existait donc pas à la date de la production de la Demande du Requérant.

[23] Cependant, il est bien établi en droit canadien que la protection du droit d'auteur découle automatiquement de la création de l'œuvre et qu'un enregistrement de droit d'auteur n'est pas nécessaire pour conclure à une atteinte au droit d'auteur au titre de la *Loi sur le droit d'auteur*, bien que l'enregistrement accorde au titulaire le bénéfice de certaines présomptions réfutables, comme je l'ai indiqué ci-dessus [voir *Moreau c. St. Vincent* [1950] C de l'Éch 198, 12 CPR 32; voir également John S. McKeown, *Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4<sup>e</sup> édition, chapitre 20:2]. En l'espèce, les détails de l'enregistrement de droit d'auteur canadien n° 1135183 indiquent que l'Œuvre artistique a été publiée pour la première fois à Osaka, au Japon, le 1<sup>er</sup> août 2011, plus de quatre ans avant la date de production de la Demande. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, l'article 53(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit que la copie du certificat d'enregistrement constitue la preuve des détails qui y figurent, ce qui comprendrait la date de première publication. Le Requérant n'a produit aucune preuve pour contester la date de



première publication de l'Œuvre artistique énoncée dans le certificat d'enregistrement de droit d'auteur. Le Requéran ne conteste pas non plus cette date dans ses observations écrites.

[24] Je souligne que l'Affidavit Poggione inclut des imprimés de nombreuses pages Web présentant l'Œuvre artistique (et des dessins comportant de très petites variantes). Bon nombre de ces pages Web incluent des renseignements concernant une chaîne de restaurants exploitée dans plusieurs pays sous le nom PABLO, y compris des renseignements comme l'emplacement des restaurants et les aliments figurant au menu. Ces pages Web ont été repérées et attestées par Mme Poggione, une adjointe parajuridique et administrative à l'emploi de l'agent de l'Opposante, plutôt que par un représentant de l'Opposante ayant une connaissance directe de la propriété et du contenu des pages Web. Par conséquent, en ce qui concerne les renseignements factuels précis concernant le restaurant décrit sur ces pages Web, je ne peux accorder beaucoup de poids à cette preuve puisqu'il s'agit de oui-dire et que, à mon avis, elle ne répond pas aux critères d'admissibilité de la preuve par oui-dire établis par la Cour suprême dans *R c Khan* [1990] 2 RCS 531.

[25] Cela dit, je suis disposée à reconnaître l'admissibilité d'une partie de l'Affidavit Poggione pour une fin bien précise, à savoir le fait que Mme Poggione a repéré des versions archivées de pages Web qui présentent l'Œuvre artistique [voir l'annexe « B » joint à l'Affidavit Poggione], dont bon nombre datent d'avant la date de production de la Demande du Requéran et semblent compatibles avec la date de première publication de l'Œuvre artistique énoncée dans l'enregistrement de droit d'auteur de l'Opposante. Je suis disposée à reconnaître l'admissibilité de l'Affidavit Poggione pour cette fin bien précise parce que l'existence de ces pages Web archivées présentant l'Œuvre artistique est un fait que Mme Poggione peut attester directement, étant donné qu'elle a consulté ces pages Web archivées et qu'il a été établi que des pages Web tirées de la base de données d'archives Internet donnent généralement une représentation fiable des sites Web tels qu'ils existaient dans le passé [voir *Candrug Health Solutions Inc. c. Thorkelson*, 2007 CF 411; inf pour d'autres motifs *Candrug Health Solutions Inc. c. Thorkelson*, 2008 CAF 100; voir également *London Life Insurance Company c Groupe Leblanc Syndic Inc* 2017 COMC 81, au para 100]. . Là encore, le Requéran n'a produit aucune preuve ni présenté aucune observation pour contester la date de première publication de l'Œuvre artistique de l'Opposante énoncée dans l'enregistrement de droit d'auteur de l'Opposante.

[26] Quant à la question de savoir si la Marque du Requérant constitue une reproduction substantielle de l'Œuvre artistique de l'Opposante, je suis convaincue que l'Opposante a présenté une preuve *prima facie* d'atteinte au droit d'auteur. En particulier, le dessin de la Marque du Requérant est identique à celui qui figure dans l'Œuvre artistique de l'Opposante, et la police de caractère employée pour le mot « PABLO » est la même. Le Requérant n'a présenté aucune preuve donnant à penser que la Marque est autre chose qu'une reproduction substantielle, comme une preuve de la création indépendante de la Marque par le Requérant.

[27] En conséquence, en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de l'Opposante, je suis convaincue que l'Opposante a présenté une preuve *prima facie* d'atteinte au droit d'auteur au titre de la *Loi sur le droit d'auteur* à la date de production de la Demande qui est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition.

[28] Étant donné que le Requérant n'a produit aucune preuve à l'appui de sa Demande, le Requérant ne s'est pas acquitté de son fardeau ultime de démontrer que la Demande est conforme à l'article 30*i*) de la Loi. En effet, en l'absence de preuve de la part du Requérant, j'ignore comment le Requérant aurait pu être convaincu d'avoir droit d'employer la Marque, laquelle est en réalité identique à l'Œuvre artistique de l'Opposante. À cet égard, j'estime que le passage suivant du paragraphe 9 de la décision du registraire dans *E Remy Martin* est instructif [TRADUCTION] :

[...] Cela ne veut pas dire que la requérante a, dans les faits, porté atteinte au droit d'auteur de l'opposante. Cependant, la requérante n'a rien fait pour démontrer le contraire, comme présenter une preuve de création indépendante. Si, dans les faits, la requérante a porté atteinte au droit d'auteur de l'opposante, alors elle ne pouvait pas être convaincue d'être la personne ayant droit à l'enregistrement des deux marques visées par ses demandes qui intègrent un dessin pratiquement identique comme élément dominant. Puisque c'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir la conformité à l'Article 29*i*) de la Loi, je dois trancher en faveur de l'opposante à l'égard du premier motif d'opposition dans chaque affaire.

[29] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est accueilli.

[30] Étant donné que j'ai accueilli le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de l'Opposante, il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition soulevés par

l'Opposante, y compris ceux qui portent sur la probabilité de confusion alléguée avec les marques de commerce non déposées de l'Opposante énoncées à l'annexe « B » de la déclaration d'opposition modifiée.

DÉCISION

[31] 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.

---

Cindy 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**

---

**DATE DE L'AUDIENCE** : Aucune audience tenue

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Ridout & Maybee LLP

POUR L'OPPOSANTE

Aucun agent nommé

POUR LA REQUÉRANTE