

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2019 COMC 137**

**Date de la décision : 2019-12-16**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Simin Sepehr Sepahan (Esalat Food  
Industries Co.) et Persia Food Products  
Inc.**

**Opposantes**

**et**

**Nazo Products, Inc.**

**Requérante**

**1,768,335 pour ESALAT**

**Demande**

INTRODUCTION

[1] Le 18 février 2016, Nazo Products, Inc. (la Requérante) a produit la demande n° 1,768,335 pour enregistrer la marque de commerce ESALAT (la Marque).

[2] La demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 15 août 2012, en liaison avec les produits suivants (les Produits) :

Fruits et légumes en conserve; légumes en conserve; légumes séchés; confiture de fruits; légumes marinés; pâte de tomates.

[3] La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 28 décembre 2016.

[4] Le 29 mai 2017, Simin Sepehr Sepahan (Esalat Food Industries Co.) et Persia Food Products Inc. (ci-après collectivement appelées l'Opposante) ont produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui visent la Loi dans sa version telle qu'elle existait avant d'être modifiée (voir l'article 70 de la Loi qui indique que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[5] Le 27 juin 2017, la Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition. Le même jour, la Requérante a aussi demandé une décision interlocutoire sur la suffisance des arguments. Une décision interlocutoire radiant les motifs d'opposition 30(a) et 30(i) a été rendue le 8 septembre 2017.

[6] Les autres motifs d'opposition sont résumés ci-dessous :

- La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30b) de la Loi parce que la Requérante n'a pas employé la marque de commerce ESALAT au Canada en liaison avec les produits énumérés dans la demande depuis la date de revendication du 15 août 2012.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada en vertu des articles 16(1)a) et c) de la Loi, puisque la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante ou le nom commercial ESALAT qui avait été antérieurement employé au Canada par l'Opposante ou son prédécesseur en titre en liaison avec des produits alimentaires.
- La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, puisqu'elle ne distingue pas véritablement les produits de l'Opposante en liaison avec lesquels elle est prétendument employée et n'est pas adaptée à les distinguer.

[7] Seule l'Opposante a produit une preuve, qui est examinée ci-dessous. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Une audience s'est tenue à laquelle seule l'Opposante était représentée.

### PREUVE

[8] La preuve de l'Opposante est composée d'affidavits de Rentaro Burress et de Parviz Behrouzi. M. Burress est un adjoint au cabinet de l'agent de l'Opposante. Le 27 novembre 2017, il a tapé les mots « Nazo products inc. » dans le moteur de recherche Google dans Internet à [www.google.ca](http://www.google.ca). Des copies d'écran des images des résultats de recherche sont jointes à son affidavit en tant que Pièce A.

[9] M. Burress a aussi cliqué sur le premier résultat de recherche, <https://muslimlink.ca/direcotory/london/food/food-products/483-nazo>, et a joint en tant que Pièce B à son affidavit des copies d'écran des images qu'il a obtenues. Des copies d'écran de la demande de marque de commerce de l'Opposante n° 1,824,972 pour la marque de commerce ESALAT produite le 27 février 2018 par Simin Sepehr Sepahan (Esalat Food Industries Co.) sont jointes en tant que Pièce C à son affidavit.

[10] M. Behrouzi est le président et propriétaire de Persia Food Products Inc. Dans son bref affidavit, M. Behrouzi déclare que Persia Food Products Inc. est un distributeur de produits alimentaires sous la marque de commerce ESALAT qui sont la propriété de Simin Sepehr Sepahan (Esalat Food Industries Co.). Il a joint à son affidavit en tant que Pièce A ce qu'il appelle des images numériques véritables des produits sur les étagères au Canada arborant la marque de commerce ESALAT qui sont vendus par Persia Food Products Inc. au Canada depuis au moins 2010 dans la pratique normale du commerce. Il a joint à son affidavit en tant que Pièce B ce qu'il appelle des feuilles de catalogue qui contiennent un échantillon des produits vendus par Persia Food Products Inc. au Canada depuis au moins 2010.

### FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[11] C'est à la Requérante 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, si l'on

ne peut en venir à une conclusion déterminante en faveur de la Requérante après examen de l'ensemble de la preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. 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 (CF 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298].

[12] Les dates pertinentes en ce qui concerne les motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a) et 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 page 475];
- articles 38(2)c) et 16(1) de la Loi – la date de premier emploi de la Marque de la Requérante;
- articles 38(2)d) de la Loi – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)].

### QUESTION PRÉLIMINAIRE

[13] Dans sa demande de décision interlocutoire, la Requérante avait aussi demandé que les paragraphes 8 à 10 de la déclaration d'opposition soient radiés parce qu'ils correspondaient selon elle à une tentative de l'Opposante d'introduire une preuve dans la déclaration d'opposition elle-même. Je reconnais que ces paragraphes renvoient à une preuve qui ne fait pas partie du dossier. Je n'en tiendrai donc pas compte lorsque je rendrai ma décision.

### MOTIFS D'OPPOSITION

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

[14] Le fardeau initial d'un opposant en vertu de l'article 30b) est léger [voir *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la page 89] et il peut être respecté par renvoi non seulement à la preuve de l'opposant, mais également à celle du requérant [voir *Labatt Brewing Co c Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1<sup>re</sup> inst.), à la page 230]. Toutefois, un opposant peut uniquement se fonder avec succès sur

un élément de preuve présenté par le requérant pour s'acquitter de son fardeau initial s'il démontre que la preuve du requérant remet en question les allégations formulées dans la demande [voir *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323, aux para 30 à 38].

[15] En l'espèce, la demande est fondée sur l'argument selon lequel la Requérante emploie la Marque au Canada depuis au moins le 15 août 2012.

[16] L'Opposante soutient qu'elle s'est acquittée de son fardeau de preuve au moyen de l'affidavit Burress de la manière qui suit. Tout d'abord, l'Opposante soutient que les recherches avec Google dans Internet et les copies d'écran ne renvoient pas à une marque ESALAT. Elle soutient donc que rien n'indique que la Requérante vend des produits alimentaires de marque ESALAT. En outre, l'Opposante soutient que, même si les pièces indiquent que la Requérante fait de l'importation et de la distribution directes, rien n'indique qu'elle importe ou distribue des produits alimentaires de marque ESALAT. Même si c'était le cas, l'Opposante soutient que [TRADUCTION] « l'importation et la distribution directes » de produits alimentaires de marque ESALAT ne constituent pas l'emploi d'une marque de commerce selon l'article 4 de la Loi.

[17] Je ne peux conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau en vertu de ce motif pour les raisons suivantes. D'abord, les résultats de recherche avec Google et les copies d'écran de répertoires joints en tant que Pièces A et B à l'affidavit de M. Burress ne sont pas admissibles puisque rien dans la preuve ne concerne la fiabilité des résultats de recherche avec Google ou du répertoire d'un tiers [voir *Envirodrive Inc c 836442 Alberta Ltd* 2005 ABQB 446, (Alta QB); *Institut National des Appellations d'Origine c Kohler Co* 2010 COMC 162, (COMC), au para 11]. Même si je pouvais tenir compte de ces pièces, la Requérante a fait remarquer à juste titre que les recherches ont été effectuées le 27 novembre 2017, ce qui ne porte pas du tout sur la date de premier emploi revendiquée de la Marque.

[18] J'ajouterais également que cette preuve, même si elle est admissible et antérieure à la date pertinente, n'aurait pas été suffisante en soi pour mener à la conclusion selon laquelle la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec divers produits alimentaires depuis la date revendiquée dans la demande. L'allégation de l'Opposante laisse entendre une hypothèse non justifiée selon laquelle l'emploi d'une marque de commerce par un requérant

comprendra nécessairement le renvoi à ce requérant dans Internet. Bien que cela puisse être le cas en ce qui concerne certaines entreprises, comme celles qui revendiquent une présence en ligne pour leurs services, je ne crois pas qu'on puisse dire la même chose pour ce qui est des produits alimentaires en l'espèce.

[19] La présente opposition peut se distinguer des affaires invoquées par l'Opposante dans son plaidoyer écrit. Comme je vais l'expliquer ci-dessous, dans chaque cas, une preuve a été présentée qui a soulevé des doutes quant à la question de savoir si la Requérante avait employé la marque faisant l'objet de la demande depuis la date revendiquée.

[20] Dans *Les Fromages Saputo snc c Marrello*, 2009 CanLII 90406, le requérant avait produit une preuve pour appuyer son emploi revendiqué de la marque depuis le 1<sup>er</sup> novembre 1978 en liaison avec des services de restaurant. Toutefois, très peu d'éléments de preuve ont été soumis par le requérant afin de corroborer l'emploi continu de la marque visée par la demande dans la pratique normale des affaires entre la date de premier emploi revendiquée et la date de production de la demande (12 mars 2003). De plus, le déposant de l'opposante n'a pas pu trouver l'entreprise du requérant sur Internet. C'est donc une combinaison de la recherche de l'opposante sur Internet et de la propre absence de preuve du requérant de l'emploi qui a rendu la date de premier emploi revendiquée du requérant encore plus sujette à caution. Cette décision peut se distinguer de la présente affaire où la seule preuve présentée est celle de l'Opposante selon laquelle elle n'a pas pu trouver la marque de la Requérante à la suite d'une recherche limitée dans Internet après la date pertinente.

[21] Dans *Heather Ruth McDowell c 2103214 Ontario Inc*, 2012 COMC 227, le déposant avait établi la fiabilité de la base de données de FP Infomart. De plus, les services faisant l'objet de la demande sont l'exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne. La preuve trouvée sur Wayback Machine semblant indiquer que le site Web de la requérante n'était peut-être actif que deux mois après à la date de premier emploi revendiquée s'est vu accorder un certain poids parce que le membre a conclu qu'il semblait impossible pour un magasin de vente au détail en ligne de fonctionner en l'absence d'un site Web actif. Cette décision peut se distinguer de la présente affaire puisqu'en l'espèce les produits de la Requérante faisant l'objet de la demande n'indiquent

pas une présence en ligne et que la preuve de l'Opposante ne s'avère pas fiable ou antérieure à la date pertinente.

[22] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) n'est donc pas retenu.

### **Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)*a*) et *c*)**

[23] Le fardeau de preuve initial de l'Opposante en vertu de ces motifs consiste à établir que la marque de commerce ou le nom commercial ESALAT a été employé ou révélé avant la date de premier emploi indiquée dans la demande (15 août 2012) ainsi que le non-abandon de cette marque de commerce ou de ce nom commercial à la date de l'annonce de la demande de la Requérante (28 décembre 2016).

[24] L'Opposante invoque principalement la preuve figurant dans l'affidavit Behrouzi, décrite ci-dessus, pour s'acquitter de son fardeau en vertu de ce motif. Toutefois, la Requérante formule les objections suivantes en ce qui concerne la preuve de M. Behrouzi dans son plaidoyer écrit :

- les deux photographies de la pièce A et les feuilles de catalogue de la pièce B ne sont pas datées;
- le déposant n'a pas fourni des détails sur le nombre total de ventes, que ce soit en quantité ou en valeur;
- le déposant n'a pas fourni de détails sur sa propre pratique normale du commerce, à part déclarer qu'il est un distributeur de produits alimentaires;
- le déposant n'a pas indiqué à qui les produits ont été vendus ni fourni de factures justifiant des ventes alléguées;
- les feuilles de catalogue n'indiquent pas les produits qui seraient conformes aux lois du Canada sur l'emballage et l'étiquetage (c.-à-d. qu'il semble n'y avoir aucune traduction française des mots).

[25] Dans l'examen de la question, je remarque que le mot « employé » est un terme légal qui est défini à l'article 4 de la Loi. La définition pertinente pour l'emploi des produits est indiquée à l'article 4 de la Loi ainsi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[26] Même si M. Behrouzi a démontré la façon dont la marque de commerce de l'Opposante est apposée sur les divers produits alimentaires, il n'a pas démontré l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante avant la date de premier emploi de la Requérante et le non-abandon de la marque de commerce de l'Opposante à la date de l'annonce de la Marque de la Requérante. Son allégation selon laquelle les produits arborant la marque de commerce ESALAT avaient été vendus par Persia Food Products Inc. au Canada depuis au moins 2010 dans la pratique normale du commerce n'est à mon avis qu'une simple allégation non justifiée [voir *Plough Canada Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1979), 45 CPR (2d) 194 (CF 1<sup>re</sup> inst.), et 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. À part déclarer que Persia Food Products Inc. est un distributeur de produits alimentaires vendus sous la marque de commerce ESALAT qui sont la propriété de Simin Sepehr Sepahan (Esalat Food Industries Co.) et fournir certaines images de [TRADUCTION] « produits sur les étagères au Canada arborant la marque de commerce ESALAT », la preuve ne décrit pas la pratique normale du commerce de l'Opposante et ne démontre pas qu'il y a eu transfert ou vente de l'un des produits de l'Opposante arborant la marque de commerce avant le 15 août 2012. M. Behrouzi n'a produit aucune facture ou aucun chiffre de vente concernant les produits alimentaires arborant la marque de commerce ESALAT, et il n'y a donc rien qui me permettrait de conclure que la marque de l'Opposante a été employée avant la date de premier emploi revendiquée de la Requérante et qu'elle n'a pas été abandonnée à la date de l'annonce de la Marque de la Requérante.

[27] L'Opposante invoque également la copie de sa demande de marque de commerce n° 1824972 faisant l'objet de la demande pour la marque ESALAT qui comprend une revendication d'emploi de la marque depuis au moins le 31 mai 2010, date antérieure à la date de premier emploi revendiquée de la Requérante. Une demande de marque de commerce pour une marque en fonction de l'emploi antérieur ne suffit pas pour établir l'emploi de la marque en vertu de l'article 4(1) de la Loi. Même si cette marque a été enregistrée avant le 17 juin 2019, une date d'enregistrement antérieure au 17 juin 2019, pour une marque fondée sur l'emploi, m'aurait uniquement permis de conclure un emploi *de minimis* de la marque, ce qui n'aurait pas été suffisant pour étayer un motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement [voir, par exemple *Temple Lifestyle Inc c Sleeping Buddha Products Inc* 2018 COMC 85].

[28] Étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de démontrer l'emploi antérieur de la marque de commerce et du nom commercial qu'elle invoque pour justifier ces motifs, je n'ai pas à évaluer la question de savoir s'il y a une probabilité de confusion entre la marque de commerce de la Requérante et la marque de commerce ou le nom commercial de l'Opposante.

[29] Selon ce qui précède, les motifs fondés sur les articles 16(1)*a*) et *b*) ne sont pas retenus.

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

[30] Afin de s'acquitter de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif, l'Opposante doit établir que sa marque de commerce était connue au moins jusqu'à un certain point au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition, c.-à-d. le 29 mai 2017, de façon à annuler l'importance établie de la Marque de la Requérante, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF); *Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2019 CAF 10 et *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 1981 CanLII 2834 (CF), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst.)].

[31] La mesure dans laquelle une marque devrait être connue a récemment été examinée par la Cour fédérale dans *1648074 Ontario Inc c Akbar Brothers (pvt) Ltd*, 2019 CF 1305, au para 43 :

« Il ne s'agit pas de dire qu'il doit y avoir de la publicité ou des articles dans des publications. Il existe bien entendu d'autres façons d'établir la connaissance de la marque de commerce. C'est plutôt que, en l'espèce, rien n'indique une certaine connaissance par les consommateurs ou la réalisation d'efforts de commercialisation, y compris de la publicité ou une preuve directe des connaissances par les consommateurs de la marque, encore moins la preuve de représentation ou de reconnaissance publique comparativement à la preuve dans les arrêts de principe. En effet, en l'espèce, il n'y a même pas d'attestation quant à la distribution ou aux ventes du produit d'Akbar. »

[32] En l'espèce, le bref affidavit de M. Behrouzi, décrit ci-dessus, ne démontre pas que la marque de l'Opposante est devenue connue jusqu'à un certain point au Canada. Tout ce que la preuve de l'Opposante a démontré était qu'un distributeur a reçu des produits arborant la marque de l'Opposante et qu'il les auraient vendus au Canada depuis 2010 dans la pratique normale du commerce. La pratique normale du commerce n'est pas décrite. En outre, rien n'indiquait que des consommateurs connaissaient les produits de l'Opposante vendus en liaison avec sa marque ou avec tout autre effort de commercialisation, y compris des annonces, des articles dans des publications ou tout renseignement sur la distribution ou la vente des produits de l'Opposante.

[33] Par conséquent, le motif de l'absence de caractère distinctif fondé sur la marque de commerce n'est pas retenu parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

## DÉCISION

[34] Compte tenu de ce qui précède, et conformément au pouvoir qui m'a été délégué en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément à l'article 38(12) de la Loi.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Liette Girard

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE : 2019-12-02**

**COMPARUTIONS**

Norman M. Cameron

POUR LES OPPOSANTES

Personne n'a comparu

POUR LA REQUÉRANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Cameron IP

POUR LES OPPOSANTES

Perley Robertson Hill & McDougall LLP

POUR LA REQUÉRANTE