



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 6

Date de la décision : 2020-01-27

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Rex Inc.

Opposante

et

Saisha Enterprises Inc.

Requérante

1,742,334 pour ORGANICTREE

Demande

INTRODUCTION

[1] Rex Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce ORGANICTREE (la Marque), qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,742,334 produite par Saisha Enterprises Inc. (la Requérante).

[2] La demande d'enregistrement de la Marque est en liaison avec les produits suivants :

(1) Poudre de racine d'Ashwagandha, graines de lin brun (entières), graines de lin brun (moulues), piment de Cayenne en poudre, cannelle en poudre, graines de coriandre (entières), poudre d'ail, poudre de gingembre, poudre d'oignon, enveloppes de psyllium en poudre, enveloppes de psyllium entières, poudre de tulsi (basilic sacré), curcuma en poudre.

(2) Poudre d'andrographis, thés ayurvédiques, poivre noir (en grains), poivre noir (moulu), graines de cumin (entières), graines de cumin en poudre, graines de fenouil

(entières), graines de fenouil en poudre, graines de fenugrec (entières), graines de fenugrec en poudre, poudre de shatavari, poudre de trikatu.

[3] L'opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce ORGANIC TREE et dessin [la Marque de l'Opposante], utilisé en liaison avec divers produits alimentaires.

[4] Pour les motifs qui suivent, l'opposition est rejetée.

LE DOSSIER

[5] La demande d'enregistrement relative à la Marque a été produite le 18 août 2015 sur la base de l'emploi au Canada à l'égard des produits (1) et de l'emploi projeté au Canada en liaison avec les produits (2).

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 15 février 2017. De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. La demande ayant été annoncée avant de telles modifications, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement le 17 juin 2019.

[7] Ayant reçu une prolongation de délai rétroactive pour le faire, l'Opposante s'est opposée à la demande le 26 septembre 2017, en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi. Les motifs d'opposition invoqués dans la déclaration sont fondés sur les articles 30*i*), 12(1)*d*), 16(1)*a*), 16(3)*a*) et 2 de la Loi.

[8] La Requérante a produit une contre-déclaration le 13 octobre 2017, contestant chacun des motifs d'opposition et demandant une décision interlocutoire sur le caractère suffisant des motifs. Une décision interlocutoire radiant les motifs d'opposition fondés sur les articles 30*i*) et 12(1)*d*) a été rendue le 22 janvier 2018. Les autres motifs d'opposition sont abordés ci-dessous.

[9] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de l'un de ses dirigeants, Arash Missaghi, établi sous serment le 13 août 2018 à Toronto, Ontario [l'affidavit Missaghi]. M. Missaghi n'a pas été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[10] La Requérante n'a pas produit de preuve, mais les deux parties ont produit des représentations écrites. Aucune partie ne demande à être entendue.

[11] Avant d'évaluer les motifs d'opposition restants, je donnerai d'abord un aperçu de la preuve de l'Opposante, le fardeau de preuve de l'Opposante et le fardeau ultime de la Requérante.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[12] L'affidavit Missaghi est bref et peut être résumé comme suit :

- L'Opposante a produit une demande au Canada pour l'enregistrement de la Marque de l'Opposante, ORGANIC TREE et dessin (en vertu de la demande n° 1,799,197, dont une copie est jointe à l'affidavit) [au para 4]. Je remarque que la demande a été produite le 7 septembre 2016, après la date de dépôt de la demande de Marque; néanmoins, la demande de l'Opposante revendique l'emploi au Canada depuis le 31 décembre 1999 en liaison avec une variété de produits alimentaires.
- L'Opposante [TRADUCTION] « a utilisé sa marque de commerce aux États-Unis » et a un enregistrement USPTO pour la Marque de l'Opposante (sous l'enregistrement n° 5,304,592, dont une copie est jointe à l'affidavit) [au para 5]. Je remarque que l'enregistrement indique que 1999 est la date de premier emploi.
- Vous trouverez joint à l'affidavit [TRADUCTION] « d'autres éléments de preuve sous la forme d'une affiche montrant une série de produits en liaison avec [la Marque de l'Opposante] » [au para 6]. Cette affiche semble être une annonce représentant une variété de produits « Organic Tree », comme des confitures, des haricots au four en conserve et des fruits en conserve. Toutefois, l'annonce n'est pas datée et ni l'affiche elle-même et ni M. Missaghi ne donnent d'indication quant à la distribution de l'annonce.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[13] Avant de considérer les motifs d'opposition, il est nécessaire d'examiner les exigences fondamentales concernant : i) le fardeau de preuve d'un opposant pour appuyer les allégations

dans la déclaration d'opposition; et ii) le fardeau ultime d'un requérant de prouver le bien-fondé de sa cause.

[14] En ce qui concerne le point i), conformément aux règles de la preuve habituelles, l'opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels il appuie les allégations contenues dans sa déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) para 11]. La présence d'un fardeau de preuve imposé à l'opposante 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 ladite question.

[15] En ce qui concerne le point ii), le requérant doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, ainsi que l'allègue l'opposante (mais uniquement à l'égard des allégations relativement auxquelles l'opposante 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.

ANALYSE – MOTIFS EN VERTU DE L'ARTICLE 16 – ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT

[16] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante soutient que, en vertu des articles 38(2)c), 16(1)a) et 16(1)(3) de la Loi, la Requérante n'est pas la partie qui a le droit d'enregistrer la Marque, puisque, à la date de production de la demande en question (selon l'emploi au Canada pour les produits (1) et l'emploi proposé au Canada pour les produits (2)), la Marque prêtait à confusion avec la Marque de l'Opposante [TRADUCTION] « dont l'emploi se poursuit pendant longtemps » [aux para 4d) et 4e).]

[17] Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'appui de ces motifs d'absence de droit à l'enregistrement, l'Opposante devait démontrer qu'elle avait employé ou révélé sa marque de commerce au Canada avant la date de production de la demande en question pour la Marque, soit le 18 août 2015. De plus, l'Opposante devait établir le non-abandon de sa marque de commerce à la date de l'annonce de la demande en question pour la Marque, soit le 15 février 2017.

[18] À ce stade, je tiens à souligner que les observations de l'Opposante étaient brèves et constituaient une réitération selon laquelle la demande d'enregistrement relative à la Marque ne devrait pas être enregistrée, [TRADUCTION] « étant donné l'étendue du délai pendant lequel les produits de l'Opposante [ont] été sur le marché canadien ».

[19] Pour sa part, dans ses représentations écrites, la Requérante soutient que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de preuve d'établir qu'elle a employé ou révélé la Marque de l'Opposante au Canada à un moment quelconque [aux para 9 à 16].

[20] En effet, au début, je remarque que M. Missaghi n'atteste même pas clairement que l'Opposante a utilisé ou a révélé la Marque de l'Opposante au Canada. Il semble plutôt qu'il faille s'en remettre aux pièces accompagnant l'affidavit Missaghi.

[21] En ce qui concerne la demande canadienne de l'Opposante, la date d'emploi revendiquée au Canada (depuis le 31 décembre 1999) ne constitue pas une preuve de l'emploi véritable ou de la révélation de la Marque de l'Opposante au Canada. Comme l'a fait valoir la Requérante dans ses représentations, [TRADUCTION] « le registraire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de reconnaître qu'une partie a employé la marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement de la marque de commerce sur le fondement des revendications dans cette demande » [au para 10]. Comme l'a noté le registraire dans *Dimo's Tool & Die Ltd c Quantum Electronics Inc* (2009), 72 CPR (4th) 209 (COMC) au para 5, il revient à l'Opposante d'établir qu'elle a effectivement utilisé ou révélé sa marque ainsi que la période où cela a été fait [voir aussi *Artic Jungle Media v HTC Corporation*, 2011 COMC 47, au para 11].

[22] De même, l'enregistrement de la Marque de l'Opposante aux États-Unis ne constitue pas une preuve d'emploi ou de révélation au Canada. En outre, malgré la date de premier emploi revendiquée, le simple enregistrement de la Marque de l'Opposante aux États-Unis ne constitue pas une preuve de l'emploi de cette marque aux États-Unis. À ce titre, l'Opposante n'a pas satisfait aux exigences relatives à « révélé » établies à l'article 5 de la Loi, puisque l'Opposante n'a pas clairement démontré que sa marque de commerce a été employée dans un pays de l'Union autre que le Canada. Quoi qu'il en soit, rien n'indique que la Marque de l'Opposante a été révélée au Canada puisque, pour être considérée comme « révélée » en vertu de l'article 5, la

marque de commerce doit être connue dans une région importante du Canada [*Valle's Steak House v Tessier* (1980), 49 CPR (2d) 218 (CFPI)].

[23] Enfin, en ce qui concerne l'affiche produite en pièce, en l'absence de contexte, je ne peux conclure qu'elle constitue un emploi ou une révélation de la Marque de l'Opposante au Canada en tout temps.

[24] Compte tenu de ce qui précède, je ne peux conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial susmentionné en ce qui concerne ces motifs. Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement.

ANALYSE – MOTIF FONDÉ SUR L'ARTICLE 2 – ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[25] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante soutient que, conformément aux articles 38(2)d) et 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive en ce sens qu'elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les produits associés des produits associés des produits associés à la Marque de l'Opposante, [TRADUCTION] « qui est devenue connue au Canada » [au para 4f)].

[26] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition, à savoir le 26 septembre 2017 [*Metro Goldwyn Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 au para 25]. En ce qui concerne le fardeau de preuve initial de l'opposante pour un motif de cette nature, sa marque de commerce « doit être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante » [*Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.*, 2006 CF 657 au para 34; voir aussi *Sadhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd.*, 2019 CAF 10 au para 4].

[27] Toutefois, comme je l'ai mentionné ci-dessus, l'affidavit Missaghi n'établit pas que la Marque de l'Opposante a été employée ou révélée au Canada jusqu'à un certain point à tout moment.

[28] Par conséquent, je ne peux donc conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif. Étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

DÉCISION

[29] Compte tenu de tout ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application de l'article 38(12) de la Loi.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour l'Opposante

Aventum IP Law LLP

Pour la Requérante