

Demande d'enregistrement n° 1,755,435 – Services de production et de traitement de pétrole et de gaz, nommément traitement de puits de pétrole, traitement préliminaire d'hydrocarbures bruts, ainsi que traitement et transformation de pétrole et de gaz dans des installations de raffinement, nommément des installations pétrolières, des usines de transformation du gaz naturel et des installations de fractionnement de gaz naturel.

[3] Les demandes ont été produites le 18 novembre 2015 fondées sur l'emploi au Canada depuis au moins 1994.

[4] La demande d'enregistrement n° 1,755,434 a été annoncée aux fins d'opposition le 26 octobre 2016 et l'Opposante s'est opposée à la demande le 27 mars 2017 en produisant une déclaration d'opposition. La demande d'enregistrement n° 1,755,435 a été annoncée le 2 novembre 2016 et contestée le 30 mars 2017.

[5] De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Les demandes ayant été annoncées avant cette date, 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.

[6] Les motifs d'opposition étaient fondés sur les articles 30*a*), 30*b*), 30*i*), 12(1)*a*) et 2 de la Loi. Le 6 juin 2017, la Requérante a demandé des décisions interlocutoires au sujet de la suffisance des arguments dans les deux cas. Je remarque que le registraire a envoyé des lettres demandant des commentaires de la part de l'Opposante le 14 juin 2017; aucun commentaire n'a été reçu.

[7] Des décisions interlocutoires substantiellement semblables rendues le 2 octobre 2017, radiant en partie le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) et radiant dans leur ensemble les motifs fondés sur les articles 30*a*), 30*i*) et 2 de chaque cas. La Requérante a alors soumis ses contre-déclarations niant chacun des motifs énoncés dans les déclarations d'opposition.

[8] Afin d'appuyer ses oppositions, l'Opposante a produit les affidavits substantiellement semblables de Wage Ferguson, les deux souscrits le 20 février 2018 à Calgary, en Alberta (l'Affidavit Ferguson).

[9] Afin d'appuyer ses demandes, la Requérante a produit les affidavits substantiellement semblables de Najwa Khalil, les deux souscrits le 13 juin 2018 à Calgary, en Alberta (l'Affidavit Khalil).

[10] Ni l'un ni l'autre des déposants n'a été contre-interrogé.

[11] Les parties ont toutes les deux produit des plaidoyers écrits et se sont présentées à l'audience.

[12] Je remarque que les parties semblent avoir un historique, avec les deux parties mentionnant des procédures de radiation en vertu de l'article 45 et d'opposition devant le registraire, ainsi qu'au moins une procédure en instance dans la province de l'Alberta.

[13] Malheureusement, les procédures en question sont quelque peu atypiques en raison d'une inadvertance apparente de la part de M. Ferguson, le directeur de l'Opposante. Comme il en a été discuté lors de l'audience, M. Ferguson a indiqué qu'il a été informé des décisions interlocutoires du 2 octobre 2017 seulement peu de temps avant l'audience. Il se souvient d'avoir reçu les demandes de commentaires du 14 juin 2017, mais il avait choisi de ne pas y répondre. Autrement, il semble qu'il a continué avec son affidavit quelque peu long et les plaidoyers écrits de l'Opposante en supposant que tous les motifs d'opposition originaux existaient toujours. Cela comprenait plusieurs motifs et arguments fondés sur l'article 30*i*) de la Loi.

[14] Lors de l'audience, j'ai expliqué que le registraire réexaminera une décision seulement si cette décision était fondée sur une erreur de droit ou une erreur d'interprétation des faits devant le registraire lorsque cette décision était prise [*Magill c Taco Bell Corp* (1990), 31 CPR (3d) 221 (COMC), à la p. 226]. J'ai confirmé que, selon mon opinion, le registraire n'a pas fait de telles erreurs dans les décisions et que seulement le motif fondé sur l'article 12(1)*a*) non radié et le motif fondé sur l'article 30*b*) modifié existaient toujours.

[15] Dans tous les cas, j'ai également expliqué que les procédures seraient autrement très préjudiciables pour la Requérante, laquelle avait préparé de manière appropriée sa preuve et ses plaidoyers en fonction des deux motifs d'opposition restants dans chaque cas seulement. Par conséquent, j'ai indiqué qu'il ne serait pas approprié que je commente les mérites des motifs radiés dans cette décision. M. Ferguson a semblé accepter les conséquences de cette inadvertance

et l'audience a procédé seulement au sujet du motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) dans les deux cas.

[16] À cet égard, l'Opposante a retiré les motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)*a*) de la Loi. En effet, rien dans la preuve n'indique que la Marque est principalement un simple nom de famille. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté dans les deux cas.

[17] Puisque l'Affidavit Khalil portait uniquement sur les motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)*a*), il n'est pas nécessaire d'en discuter davantage.

[18] Compte tenu des circonstances, j'estime qu'il est approprié de seulement aborder les parties de l'Affidavit Ferguson et des plaidoyers des parties qui concernent le seul motif restant, modifié par la décision interlocutoire du 2 octobre 2017 dans chaque procédure.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30*B*) – DATE DE PREMIER EMPLOI REVENDIQUÉE

[19] Contre les deux demandes, et modifié par les décisions interlocutoires susmentionnées, l'argument modifié de l'Opposante est le suivant :

[TRADUCTION]

En vertu de l'article 38(2)*a*) de la Loi, la Requérante n'est pas conforme à l'article 30*b*), puisque la Requérante n'a pas employé la Marque de commerce comme marque de commerce en liaison avec les produits et les services visés par la Demande (les « Revendications de la demande ») au Canada et, de plus : une date exacte du premier emploi n'a pas été indiquée dans le Demande; la Requérante ne s'est pas conformée à l'article 50 de la Loi; et, s'il y a réellement une date à laquelle la Requérante a employé la Marque de commerce comme marque de commerce dans le sens de la Loi (une « Date douteuse »), ce qui est peu probable en raison de l'incapacité antérieure de la Requérante de justifier les dates revendiquées, la Requérante ou son ou ses licenciés n'ont pas employé la Marque de commerce sans interruption depuis cette Date douteuse.

[20] Essentiellement, l'Opposante allègue que la date revendiquée de premier emploi dans les demandes, [TRADUCTION] « depuis au moins 1994 », n'est pas exacte.

[21] Lors de l'audience, les parties ont reconnu que la Requérante était en position, et continue de l'être, de modifier ses demandes pour soit revendiquer une date ultérieure de premier emploi, soit fonder ses demandes sur l'emploi proposé (comme le décrit l'*Énoncé de pratique sur la modification et la suppression des revendications d'emploi, d'emploi projeté, et d'emploi et*

d'enregistrement à l'étranger publié le 17 juin 2019). Je remarque que, même sous les déclarations d'opposition originales, le droit à l'enregistrement ne semblait pas être remis en question. Bien que l'Opposante ait exprimé une ouverture au retrait des oppositions si les demandes devaient être modifiées dans ce sens, à la date de cette décision, la Requérante n'a demandé aucune telle modification. Par conséquent, comme il a été mentionné ci-dessus, les dispositions de la Loi en matière de conformité à l'article 30b) dans leur version précédant le 17 juin 2019 et la jurisprudence connexe s'appliquent.

[22] Bien que le fardeau ultime incombe à un requérant de démontrer que sa demande est conforme à l'article 30 de la Loi, il y a un fardeau de preuve initial incombant à un opposant d'établir les faits sur lesquels il appuie son motif fondé sur l'article 30 [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325, à la p. 329 (COMC); et *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CanLII 11059 (CF 1^{re} inst) 30 CPR (3d) 293]. En ce qui a trait à l'article 30b) de la Loi en particulier, dans la mesure où le requérant a plus facilement accès aux faits pertinents relatifs à un motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30b) de la Loi, le fardeau de preuve qui incombe à un opposant relativement à un tel motif d'opposition n'est pas lourd [*Tune Master c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. Bien qu'un opposant soit en mesure de s'acquitter de son fardeau initial en renvoyant à sa propre preuve, il peut, dans certains cas, s'acquitter de ce fardeau en renvoyant à la preuve du requérant [*Molson Canada c Anheuser-Busch Inc*, 2003 CF 1287, 29 CPR (4th) 315; *Corporativo de Marcas GJB, SA De CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323] et un opposant peut se fonder sur le contre-interrogatoire du déposant d'un requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve [voir *Coca-Cola Ltd c Compagnie Francaise de Commerce International Cofci, SA* (1991), 35 CPR (3d) 406 (COMC)]. Cependant, il a été soutenu que, pour ce faire, l'opposant doit démontrer que la preuve est [TRADUCTION] « clairement incohérente » avec les revendications établies dans la demande [voir *Ivy Lea Shirt Co c 1227624 Ontario Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 562 (COMC), conf. par 2001 CF 1^{re} inst 252, 11 CPR (4th) 489 (CF 1^{re} inst)].

[23] Si un opposant réussit à s'acquitter de son fardeau de preuve initial, le requérant doit alors, en réponse, prouver le bien-fondé de sa revendication d'emploi. Cependant, même si un opposant a le droit d'invoquer les éléments de preuve du requérant pour s'acquitter de son

fardeau de preuve, le requérant n'est pas tenu d'établir sa date revendiquée de premier emploi si cette date n'est pas d'abord remise en question par un opposant dans le cadre de son fardeau de preuve [voir *Kingsley c Ironclad Games Corporation*, 2016 COMC 19, au para 63].

[24] En l'espèce, les allégations de l'Opposante en appui à ce motif sont en grande partie exprimées à partir du paragraphe 108 à la page 22, au paragraphe 342 à la page 93, environ, dans ses plaidoyers écrits. Compte tenu de leur nature, la preuve et les observations de l'Opposante chevauchent dans une certaine mesure les allégations de l'Opposante concernant ses autres motifs, en particulier les motifs maintenant radiés fondés sur l'article 30*i*).

[25] Malgré tout, comme il en a été discuté lors de l'audience, les faits saillants des allégations de l'Opposante en appui de sa position qu'elle s'est acquittée de son fardeau initial sont les suivants :

- les demandes sont de nature tactique, [TRADUCTION] « avec des dates de premier emploi douteuses », en vue d'avoir un avantage dans les poursuites futures que la Requérante peut entamer contre l'Opposante [Affidavit Ferguson au para 255];
- la Requérante a un historique de demander l'enregistrement de marques de commerce [TRADUCTION] « avec des descriptions de services qui sont quelque peu inhabituelles pour le secteur de l'énergie » [para 256];
- dans les procédures précédentes, lorsque les dates revendiquées par la Requérante ont été remises en question, elle a un historique de [TRADUCTION] « ne pas faire un bon travail pour démontrer la preuve justifiant les dates qu'elle a revendiquées » pour ces marques de commerce visées par une demande d'enregistrement ou déposées [para 256; voir également les para 279 et 280];
- il est [TRADUCTION] « suspect » que la Requérante produise une demande d'enregistrement seulement maintenant pour des marques de commerce qu'elle a présumément commencé à employer il y a plus de 209 ans [TRADUCTION] « si elle avait réellement les droits qu'elle revendique maintenant » [para 257];

- l'Opposante [TRADUCTION] « n'a vu aucune preuve convaincante ou non ambiguë [...] qui suggère qu'un contrôle commun a été exercé sur plusieurs entités qui arboraient » la Marque [para 262];
- le réceptionniste de la Requérante semblait être confus par des requêtes connexes de la part de M. Ferguson au cours d'un appel téléphonique de février 2017 [para 264].

[26] Lors de l'audience, la Requérante a essentiellement observé que la preuve de l'Opposante et les observations connexes constituaient un mélange de oui-dire, d'opinions, de conjectures et de non-pertinences. Notamment, la Requérante a observé ce qui suit :

- la simple absence ou le caractère incomplet de la preuve concernant l'emploi de la Marque par l'Opposante ou la date de premier emploi revendiquée dans ses demandes sont, à eux seuls, insuffisants pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve [citant *Masterfile Corporation c Mohib S Ebrahim*, 2011 COMC 85, au para 22];
- les déclarations et affirmations de M. Ferguson concernant l'entreprise de la Requérante, la nature des services visés par la demande d'enregistrement et l'importance, entre autres, de l'appel téléphonique susmentionné ne sont pas appuyées, sont intéressées et ne sont pas suffisantes pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau [citant *7666705 Canada Inc c 9301-7671 Québec Inc*, 2015 COMC 150, au para 38; et *Weetabix Limited c Alpina Productos Alimenticios SA*, 2011 COMC 56, au para 37 pour conclusions concernant des déclarations et des affirmations semblables];
- la question de savoir si un quelconque emploi pertinent de la Marque n'était pas sous licence ou n'était autrement pas conforme à l'article 50 de la Loi a été abordé, en faveur de la Requérante, par le registraire dans *Vermilion Energy Inc c Vermillion Networks Inc*, 2017 COMC 61, au para 54, où le rôle des parties était inversé;
- dans la mesure que l'Opposante s'appuie sur des échecs allégués de fournir la preuve dans des procédures antérieures devant le registraire, nonobstant certains éléments incidents que l'Opposante estime appuyer sa position, les fardeaux et les questions en jeu

dans ces procédures ne nécessitaient pas que la partie maintenant Requérante produise une telle preuve (renvoyant à la décision relative à une opposition de 2017 susmentionnée, ainsi que les procédures de radiation en vertu de l'article 45 concernant les parties, *Vermillion Intellectual Property Corporation c Vermilion Energy Inc*, 2017 COMC 24).

[27] Essentiellement, je suis d'accord avec les observations de la Requérante et je conclus qu'aucune des allégations de l'Opposante en elles-mêmes ne lui permettent de s'acquitter de son fardeau, que je considère ou non que la preuve de M. Ferguson constitue des oui-dire inadmissibles. Cependant, compte tenu de l'incroyable volume de preuve, d'observations et d'allégations fourni par l'Opposante, je ne conclus pas nécessairement que la jurisprudence et les principes sur lesquels s'appuie la Requérante sont directement à propos dans l'espèce. Comme l'a affirmé l'Opposante, peut-être y a-t-il un effet synergique qui découle de la combinaison de ces « raisons » ou de ces « considérations » [voir les plaidoyers écrits de l'Opposante à la page 8].

[28] Essentiellement, la question demeure de savoir si, plutôt que chaque considération traitée en isolement, l'ensemble doit être considéré comme quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. L'espèce semble être unique et aucune des parties n'a présenté de jurisprudence constituant une orientation suffisante pour cette question. Cependant, dans les circonstances, je refuse d'adopter cette approche inhabituelle. J'estime, nonobstant le fait que le fardeau de l'Opposante est relativement léger, que la preuve en appui au fardeau de l'Opposante aurait dû être claire et ne pas dépendre de ce qui semble être un ensemble de conjecture, de spéculation et de simples arguments.

[29] En effet, le fait que la Propriétaire ou son prédécesseur, Vermilion Resources Ltd, mène ses activités dans l'industrie du pétrole et du gaz depuis au moins 1994 avec des noms commerciaux qui comportent le mot « Vermilion » n'est pas, à tout le moins, incohérent avec la date revendiquée de premier emploi en liaison avec les services visés par la demande d'enregistrement. Il ne s'agit pas d'un cas où, par exemple, l'entité ou son prédécesseur ne semblent pas exister à la date revendiquée de premier emploi.

[30] À la lumière de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve initial relativement à ce motif. Par conséquent, ce motif d'opposition fondé sur l'article 30b) est rejeté dans les deux cas.

DÉCISION

[31] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63 de la Loi, je rejette les oppositions selon les dispositions de l'article 38 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
William Desroches

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-08-26

COMPARUTIONS

Wade Ferguson

Pour l'Opposante

Elizabeth Williams

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour l'Opposante

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Requérante