

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 128**

**Date de la décision : 2021-06-26**

**TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**SWEETGRASS INC.**

**Opposante**

**et**

**Vintage Trade**

**Requérante**

**1,816,655 pour SWEETGRASS**

**Demande**

INTRODUCTION

[1] SWEETGRASS INC. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce SWEETGRASS produit par Vintage Trade (la Requérante).

[2] La demande, produite le 4 janvier 2017, est fondée sur l’emploi proposé de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants :

Classe 05

Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d’épilepsie; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement des douleurs

névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

Classe 34

Marijuana séchée.

[3] L'Opposante allègue que (i) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i* de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), (ii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16 de la Loi, et (iii) la Marque n'est pas distinctive. Les motifs d'opposition sont tous fondés sur l'allégation de l'Opposante que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce SWEETGRASS de l'Opposante et le nom commercial Sweetgrass Inc employé sur le site Web de l'Opposante *www.sweetgrass.ca*.

[4] Pour les raisons qui suivent, je rejette l'opposition.

#### LE DOSSIER

[5] La demande a été annoncée le 20 décembre 2017. L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 18 mai 2018. Conformément à l'article 70, tous les renvois aux articles de la Loi relatifs aux motifs d'opposition visent la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[6] En appui à son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Dennis Rattai, son propriétaire. En appui à sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de David Thompson, son directeur général. Aucun plaidoyer écrit n'a été déposé et aucune audience n'a eu lieu.

#### FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[7] Bien qu'un opposant ait un fardeau de preuve initial, le fardeau ultime relève du requérant, selon la prépondérance des probabilités [*John Labatt Ltd c Molson Cos* (1993), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

## ANALYSE

[8] Je vais examiner les motifs d'opposition, en commençant par les motifs d'opposition fondés sur les articles 16 et 2.

### **Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3) et 2**

[9] L'Opposante plaide que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des articles 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi, car elle crée de la confusion avec sa marque de commerce SWEETGRASS et son nom commercial Sweetgrass Inc et allègue ce qui suit :

[TRADUCTION]

En l'espèce, la marque de commerce de la Requérante a été déposée le 4 janvier 2017, ce qui est ultérieur à la date d'emploi de l'Opposante du 6 décembre 2016 et à l'emploi par l'Opposante de Sweetgrass comme nom commercial à compter du 12 septembre 2016.

Le nom commercial existant employé par l'Opposante « Sweetgrass Inc » et l'emploi existant par l'Opposante de « Sweetgrass » sur son site Web *www.sweetgrass.ca* et dans son matériel publicitaire imprimé précèdent la date de la demande [...]

[10] L'Opposante plaide également que la Marque n'est pas distinctive pour les mêmes raisons.

[11] En ce qui a trait aux motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi, la date pertinente est le 4 janvier 2017. Afin de s'acquitter de son fardeau initial concernant ces motifs d'opposition fondés sur l'article 16, l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé sa marque de commerce (pour le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a)) et le nom commercial Sweetgrass Inc (pour le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)c)) avant cette date pertinente. L'Opposante doit également démontrer que, en date du 20 décembre 2017, elle n'a pas abandonné sa marque de commerce ou son nom commercial [article 16(5) de la Loi].

[12] Afin de s'acquitter de son fardeau initial relatif au motif d'opposition fondé sur l'absence du caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer qu'en date du 18 mai 2018 sa marque de commerce ou son nom commercial étaient connus au moins dans une certaine mesure et que leur réputation au Canada était importante, significative ou suffisante [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd*]

(1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[13] L'affidavit de M. Rattai comporte ce qui suit :

- Une déclaration que [TRADUCTION] « l'Opposante a employé le nom de domaine *www.sweetgrass.ca* et l'a mis à la disposition du public au Canada depuis le 6 décembre 2016. Ce nom de domaine s'affichera pour toute recherche Internet pour [sweetgrass] » (para 4 à 7; Pièces A et B).
- Une déclaration que [TRADUCTION] « la Requérante et l'Opposante participent toutes deux au commerce de l'offre de produits et de services relatifs au cannabis et à la marijuana » (para 12).
- Le nom Sweetgrass Inc est enregistré dans le Alberta Corporate Registry depuis le 13 septembre 2016 (para 11, Pièce D).
- La première page d'une recherche GOOGLE pour « sweetgrass » qui comprend le résultat *www.sweetgrass.ca* (Pièce B).
- Une capture d'écran du site Web *www.sweetgrass.ca* fournie ci-dessous qui montre la marque de commerce SWEETGRASS, les mots QUALITY HIGH en grande police suivis par [TRADUCTION] « Annonces excitantes bientôt » (Pièce C).



[14] L'Opposante ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve pour les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a), 16(3)c) et 2 pour les raisons suivantes :

- a) Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) – L'Opposante ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve puisqu'elle n'a pas démontré l'emploi de la marque de commerce SWEETGRASS à la date de dépôt de la demande. Il n'y a aucune preuve que l'Opposante a employé la marque de commerce SWEETGRASS en liaison avec l'un des produits à cette date conformément à l'article 4(1) de la Loi. En particulier, il n'y a aucune preuve que l'un des produits de marque SWEETGRASS de l'Opposante a été transféré à des clients. Deuxièmement, il n'y a aucune preuve que l'Opposante a employé la marque de commerce SWEETGRASS en liaison avec l'un des services. Pour que la présentation d'une marque de commerce dans la publicité, comme sur un site Web, constitue un emploi en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi, les services doivent pouvoir

être exécutés au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. En l'espèce, le site Web de l'Opposante indique simplement [TRADUCTION] « Annonces excitantes bientôt ». Par conséquent, je n'en déduis pas que les services de l'Opposante, comme fournir de la marijuana ou du cannabis, pouvaient être exécutés au Canada.

- b) Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)c) – L'Opposante ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve puisqu'elle n'a pas démontré l'emploi de son nom commercial à la date de dépôt de la demande. Par conséquent, un opposant qui se fonde sur l'emploi antérieur d'un nom commercial doit démontrer son emploi dans le cours normal d'une entreprise en exploitation et par rapport à la catégorie ou aux catégories de personnes avec qui une telle entreprise doit être menée [*Mr Goodwrench Inc v General Motors Corp* (1994), 55 CPR (3d) 508 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Je n'estime pas que l'enregistrement du nom de domaine [www.sweetgrass.ca](http://www.sweetgrass.ca) constitue un tel emploi, puisque le contenu du site Web fourni à titre de preuve, y compris le texte [TRADUCTION] « Annonces excitantes bientôt », remet en question le fait que l'entreprise de l'Opposante était une entreprise en exploitation à la date pertinente.
- c) Motif d'opposition fondé sur l'article 2 – Puisque l'Opposante n'a fourni qu'une capture d'écran de son site Web et son nom de domaine affiché dans les résultats d'une recherche GOOGLE pour Sweetgrass, l'Opposante ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve. Cette preuve ne démontre pas que la marque de commerce SWEETGRASS ou le nom commercial Sweetgrass Inc de l'Opposante sont connus dans une mesure suffisante au Canada ou sont bien connus dans une région particulière du Canada. En particulier, il n'y a aucune preuve que des Canadiens connaissent la marque de commerce SWEETGRASS ou le nom commercial de l'Opposante.

[15] Puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, ces motifs d'opposition sont rejetés. Compte tenu de cette conclusion, il est inutile que j'aborde la preuve de la Requérante.

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

[16] En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'article 30i), l'Opposante allègue que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada. Lorsqu'un requérant a fourni dans sa demande la déclaration exigée à l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur cet article ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 55]. La Requérante a fourni la déclaration nécessaire et l'Opposante n'a pas produit de preuve pour démontrer qu'il s'agit d'un cas exceptionnel. La simple connaissance de l'existence de la marque de commerce ou du nom commercial d'un opposant n'appuie pas en soi une allégation selon laquelle un requérant n'aurait pas pu être convaincu de son droit d'employer une marque au moment de produire sa demande [*Woot, Inc c Woot Restaurants Inc Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197, au para 10].

[17] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté. Compte tenu de cette conclusion, il est inutile que j'aborde la preuve de la Requérante.

DÉCISION

[18] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Natalie de Paulsen  
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** Aucune audience tenue

**AGENTS AU DOSSIER**

Duncan Craig LLP

Aucun agent nommé

POUR L'OPPOSANTE

POUR LA REQUÉRANTE