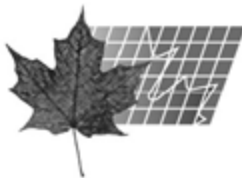


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 209**

**Date de la décision : 2021-09-23**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Divert, Inc.**

**Opposante**

**et**

**Resource Recovery Fund Board Inc.**

**Requérante**

**1,795,727 pour Divert NS**

**Demande**

APERÇU

[1] Resource Recovery Fund Board Inc (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement n° 1,795,727 (la Demande) pour la marque de commerce Divert NS (la Marque) en liaison avec les divers services associés au réacheminement des déchets et au recyclage indiqués à l’Annexe A de cette décision (les Services). La Demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 16 mai 2016.

[2] Divert, Inc (l’Opposante) s’est opposée à la Demande, alléguant que la Requérante n’a pas employé la Marque au Canada depuis la date revendiquée d’ans la Demande et alléguant une probabilité de confusion avec la marque de commerce et le nom commercial DIVERT de

l'Opposante qu'elle affirme avoir précédemment employés au Canada en liaison avec des produits et des services semblables.

[3] Je ne suis pas convaincu que la preuve au dossier soit suffisante pour contester la date d'emploi revendiquée dans la Demande. Je ne suis également pas convaincu que l'Opposante ait démontré l'emploi ou la révélation au Canada requis de sa marque de commerce ou de son nom commercial DIVERT pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial pour les motifs d'opposition qui sont fondés sur la confusion. Par conséquent, l'opposition est rejetée.

#### DOSSIER

[4] La Demande a été produite le 12 août 2016 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 24 janvier 2018. Le 12 juin 2018, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je remarque que, la Loi ayant été modifiée le 17 juin 2019, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition dans cette procédure seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[5] Le registraire, dans une lettre en date du 6 avril 2020, a autorisé l'opposante à modifier sa déclaration d'opposition pour corriger deux erreurs typographiques qui n'ont aucune incidence sur les résultats de cette procédure.

[6] L'Opposante soulève des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et c), l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 et la non-conformité aux articles 30b) et 30i) de la Loi.

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition. Les deux parties ont produit des preuves et des plaidoyers écrits. Aucune audience n'a été tenue.

#### PREUVE

[8] La preuve des parties est résumée ci-dessous et est examinée plus en détail dans l'analyse des motifs d'opposition. Aucun des auteurs des affidavits n'a été contre-interrogé.

## **Preuve de l'Opposante**

[9] L'Opposante a produit comme preuve l'affidavit de Nick Whitman, exécuté le 8 février 2019 (l'Affidavit Whitman). M. Whitman est le trésorier et secrétaire de l'Opposante. L'Opposante est une société constituée en vertu du droit de l'État du Delaware et son lieu d'affaires principal est à Concord, au Massachusetts.

[10] L'Opposante a été fondée en 2006 sous le nom Feed Resource Recovery, Inc et a changé son nom pour Divert, Inc le 25 avril 2016. À cet égard, la Pièce NW-1 de l'Affidavit Whitman est une copie d'un certificat de changement de nom délivré par le Delaware Department of Corporations indiquant que le changement de nom a eu lieu le 25 avril 2016.

[11] M. Whitman indique que la mission de l'Opposante est d'élaborer des solutions novatrices et efficaces pour l'élimination des déchets dans l'industrie de la vente de détail. Les activités de l'Opposante dans le domaine du traitement et du recyclage des déchets et de la récupération, du traitement, de la gestion et du recyclage des déchets alimentaires, y compris la récupération des aliments jetés par les détaillants d'aliments, ainsi que la récupération de matériaux jetés qui devraient être recyclés. L'Opposante fournit également des services de renseignement d'entreprise et les services de collecte, de compilation, de traitement, de surveillance, d'analyse, de suivi et consignation des données opérationnelles et des données relatives à l'inventaire de produits et aux articles non vendus à des fins opérationnelles.

[12] L'Opposante offre des produits et des services associés à la récupération de déchets et de ressources de l'industrie de la vente de détail ainsi que les logiciels requis pour exploiter ces services. Plus particulièrement, M. Whitman affirme que l'Opposante offre la liste de produits et de services fournie à l'Annexe B de cette décision. Il affirme que le marché cible de l'Opposante est les chaînes d'approvisionnement de détail qui cherchent à optimiser le traitement de leur inventaire, accroître la récupération des ressources et des matériaux et réduire la quantité de déchets.

[13] M. Whitman indique que le site Web de l'Opposante à *www.divertinc.com* a été lancé en avril 2016 pour faire la promotion des produits et des services de l'Opposante sous la marque de commerce DIVERT à l'industrie de la vente de détail et pour sensibiliser les consommateurs au

Canada et aux États-Unis. Il indique que, entre son lancement en 2016 et mars 2018, approximativement 13 543 utilisateurs ont ouvert 18 422 sessions avec le site Web et 3 % de ces utilisateurs (c'est-à-dire 400 utilisateurs) provenaient du Canada. M. Whitman déclare également que, dans le premier mois suivant le lancement du site Web, et avant le 16 mai 2016, 15 utilisateurs canadiens ont ouvert 18 sessions sur le site Web.

[14] M. Whitman indique que l'Opposante a commencé à employer sa marque de commerce DIVERT dans tous les documents promotionnels et techniques décrivant ses produits et ses services aussi tôt qu'en mai 2016 au Canada. Jointe à titre de Pièce NW-3 à l'Affidavit Whitman est une copie d'un document intitulé [TRADUCTION] « Contrôle du niveau du lessiveur : Plan pour l'installation d'un transmetteur de niveau radar guidé » en date du 4 mai 2016 qui, selon M. Whitman, a été envoyé aux fournisseurs canadiens le 6 mai 2016.

[15] M. Whitman indique que l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce DIVERT a crû et que les revenus annuels de l'Opposante pour les produits vendus et les services offerts sous le nom et la marque de commerce DIVERT ont dépassé 5 millions de dollars américains pour 2016 et 10 millions de dollars américains pour chacune des années 2017 et 2018. Aucune donnée de vente propre au Canada n'est incluse.

[16] La Pièce NW-4 à l'Affidavit Whitman est une copie d'un communiqué de presse mentionnant l'Opposante qui, selon les affirmations de M. Whitman, a été publié dans la revue canadienne *Tactics Magazine for Shopping Centers* en avril 2016.

[17] M. Whitman affirme que l'Opposante a produit ses premières demandes d'enregistrement pour la marque de commerce DIVERT aux États-Unis d'Amérique le 23 mars 2016. La Pièce NW-6 comporte des copies des enregistrements américains n<sup>os</sup> 5233507, 5360569 et 5433944.

### **Preuve de la Requérante**

[18] La Requérante a produit comme preuve l'affidavit de Jeff MacCallum, exécuté le 8 juillet 2019 (l'Affidavit MacCallum). M. MacCallum est le directeur général de la Requérante.

[19] La Requérante a été mise sur pied en 1996 à titre d'organisme sans but lucratif en vertu de la *Environmental Act* de la province de la Nouvelle-Écosse. La Requérante travaille avec le ministère de l'Environnement pour élaborer et mettre en œuvre des programmes visant à aider la Nouvelle-Écosse à atteindre ses objectifs de réacheminement des déchets au moyen de financement et de partenariats. La Requérante se concentre sur le développement d'une culture du recyclage par l'intendance environnementale, l'éducation et l'élaboration de programmes en Nouvelle-Écosse.

[20] M. MacCallum affirme que la Requérante est connue sous le nom commercial et la marque de commerce Divert NS depuis mai 2016. Joint à titre de Pièce A à son affidavit est un certificat d'enregistrement de Divert NS comme nom commercial, en date du 12 mai 2016, en vertu de la *Partnerships and Business Names Registration Act* de la Nouvelle-Écosse.

[21] Le mandat de la Requérante comprend l'exploitation d'un système de remboursement de dépôts pour les contenants de breuvages et le soutien aux programmes municipaux de réacheminement des déchets. La Requérante gère un réseau d'Enviro-Depots dans plus de 75 emplacements partout en Nouvelle-Écosse. Les Pièces B à E de l'Affidavit MacCallum comprennent des renseignements et des exemples d'emplois de la marque de commerce Divert NS en liaison avec ce programme.

[22] Au paragraphe 8 de son affidavit, M. MacCallum affirme que la Requérante emploie la Marque comme son nom commercial et sa marque de commerce au Canada depuis au moins le 16 mai 2016. La Pièce H à l'Affidavit MacCallum comprend, entre autres, les documents suivants présentant les démarches entreprises et le calendrier concernant le changement de l'image de marque de la Requérante pour la Marque (du nom précédent RRFB Nova Scotia) :

- Janvier 2016 et mars 2016 – Des imprimés de présentations faites aux employés et aux membres du conseil de la Requérante par une société de relations publiques embauchée par la Requérante, avec diverses diapositives portant la Marque;
- Février 2016 – Un rapport concernant des groupes de discussion sur le nom, le slogan et le logo Divert NS proposés parmi les membres du grand public et plusieurs des intervenants de la Requérante;

- 1<sup>er</sup> avril 2016 – Des imprimés d’une présentation faite aux employés et aux membres du conseil de la Requérante intitulée [TRADUCTION] « RRFB Nova Scotia : Nouveaux nom et identité visuelle » avec diverses diapositives arborant la Marque;
- 13 avril 2016 – Courriel interne de la Requérante fournissant le logo Divert NS à fournir aux fournisseurs;
- 13 mai 2016 – Présentation de la Requérante portant la Marque intitulée [TRADUCTION] « 20e anniversaire de RRFB Nova Scotia et changement d’image de marque » faite aux directeurs régionaux;
- 17 mai 2016 – Courriel de M. MacCallum à la liste d’intervenants de la Requérante annonçant le changement d’image de marque de la Requérante pour la Marque et courriel à tous les employés de la Requérante les informant du changement officiel de l’image de marque et de la nouvelle page d’accueil pour le site Web de la Requérante à *www.divertns.ca*;
- 26 mai 2016 – Courriel aux employés de la Requérante les informant que la législature de la Nouvelle-Écosse et le ministre de l’Environnement ont officiellement reconnu le lancement de la Marque.

[23] La Pièce I à l’Affidavit MacCallum est composée d’exemples de la présentation par la Requérante de la Marque sur le papier à en-tête, les chèques, les documents promotionnels et éducatifs et les affiches extérieures. M. MacCallum définit ces exemples comme représentatifs de l’emploi continu de la Marque depuis mai 2016.

#### FARDEAU DE PREUVE

[24] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime d’établir, suivant la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. 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 [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p. 298].

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

[25] La Demande revendique l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Services depuis au moins le 16 mai 2016. Le motif d'opposition de l'Opposante fondé sur l'article 30b) de la Loi est établi au paragraphe 1b) de la déclaration d'opposition modifiée. Plus particulièrement, l'Opposante allègue que [TRADUCTION] « la Requérante a faussement déclaré qu'elle emploie sa marque au Canada en liaison avec l'ensemble des services indiqués dans la demande numéro 1,795,727, pour laquelle l'emploi au Canada est revendiqué ».

[26] Dans ses plaidoyers écrits, l'Opposante présente deux arguments concernant ce motif fondé sur l'article 30b). Premièrement, l'Opposante conteste la date d'emploi revendiquée du 16 mai 2016 dans la Demande, affirmant que la preuve démontre la date d'emploi de la Marque la plus tôt du 17 mai 2016. Deuxièmement, l'Opposante affirme que, dans la mesure qu'il y a eu un quelconque emploi d'une marque de commerce par la Requérante, ce n'était pas l'emploi de la Marque telle que visée par la demande, mais plutôt la marque de commerce « Divert NS » en combinaison avec la phrase « Nothing Wasted ».

[27] Je remarque que, au paragraphe 17 de ses plaidoyers écrits, la Requérante conteste l'affirmation que le motif fondé de l'article 30b) de l'Opposante a été suffisamment plaidé pour permettre à la Requérante de déterminer le fardeau dont elle devait s'acquitter. En ce qui a trait au premier aspect du motif fondé sur l'article 30b) de l'Opposante, à savoir si la Requérante avait employé la Marque depuis la date revendiquée, j'estime que le motif a été suffisamment plaidé pour permettre à l'Opposante de connaître le fardeau dont elle devait s'acquitter. En effet, le paragraphe 1a) de la contre-déclaration de la Requérante rend évident que la Requérante était consciente de la question de savoir si la Marque avait été employée depuis la date revendiquée. En ce qui a trait au deuxième aspect du motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de l'Opposante, à savoir l'argument que la Requérante n'employait pas la Marque telle que visée par la demande, mais plutôt une marque de commerce différente, j'estime que le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) n'est pas plaidé de manière appuyer cet argument [voir *Imperial Developments Ltd c Imperial Oil Ltd* (1984), 79 CPR (2d) 12 (CF 1<sup>re</sup> inst) pour la proposition générale qu'un opposant ne peut pas invoquer un motif d'opposition qu'il n'a pas

plaidé; également voir *Le Massif Inc c Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc*, 2011 CF 118]. Par conséquent, je rejette ce deuxième aspect du motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) de l'Opposante pour motif qu'il n'a pas été suffisamment plaidé.

[28] Cependant, même si je devais considérer que les deux aspects du motif fondé sur l'article 30*b*) étaient suffisamment plaidés, pour les motifs établis ci-dessous, les deux aspects du motif d'opposition ne seraient pas accueillis.

#### Emploi de la Marque depuis la date revendiquée

[29] Avec un motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) de la Loi, il est bien établi que si la date de premier emploi revendiquée par le requérant dans une demande précède la date de premier emploi réelle de la marque de commerce au Canada, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est accueilli [*Scenic Holidays (Vancouver) Ltd c Royal Scenic Holidays Ltd*, 2010 COMC 63].

[30] Le fardeau initial d'un opposant en vertu de l'article 30*b*) est léger [*Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la p. 89] et il peut être satisfait non seulement par la preuve de l'opposant, mais aussi par la preuve du requérant [*Brasserie Labatt Ltée c Brasseries Molson* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p. 230]. Toutefois, un opposant ne peut s'appuyer avec succès sur des éléments de preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau initial si l'opposant établit que les éléments de preuve du requérant remettent en question la revendication présentée dans la demande [*Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323, aux para 30 à 38].

[31] Comme il est mentionné ci-dessus, la Demande revendique l'emploi de la Marque au Canada depuis le 16 mai 2016. L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve qui remet en question cette date revendiquée. Par conséquent, il vaut noter que dans ces circonstances, la Requérante n'a pas l'obligation de soumettre de preuve pour justifier sa date d'emploi revendiquée afin d'avoir gain de cause à l'égard du motif fondé sur l'article 30*b*).

[32] L'Opposante cherche à invoquer uniquement la preuve de la Requérante pour démontrer qu'elle n'a pas employé la Marque depuis la date revendiquée. En particulier, l'Opposante se concentre sur la preuve dans l'Affidavit MacCallum qui indique que le changement d'image de



marque officiel de la Requérante et le lancement de la nouvelle page d'accueil pour le site Web de la Requérante ont eu lieu le mardi 17 mai 2016, un jour après la date d'emploi revendiquée dans la Demande. Cependant, sur les faits en l'espèce, je n'estime pas que cela soit suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial en vertu de l'article 30*b*). D'abord, aucun des Services énumérés dans la Demande n'est pas expressément ou de façon inhérente limité à une prestation en ligne et je ne suis donc pas prêt à supposer que le premier emploi de la Marque par la Requérante aurait nécessairement été par l'entremise de son site Web [pour une analyse semblable, voir *Littlewoods Ltd c Grabish*, 2013 COMC 34, 111 CPR (4th) 438 (COMC), au para 14]. Deuxièmement, compte tenu de la déclaration dans l'Affidavit Maccallum que la Requérante a employé la Marque au Canada depuis au moins le 16 mai 2016 et compte tenu de la preuve concernant l'élaboration et la mise à l'essai par la Requérante de la marque dans les mois précédant cette date, je ne suis pas prêt à supposer qu'aucun emploi de la Marque n'a eu lieu avant le 17 mai 2016. En bout de compte, je n'estime pas que l'Affidavit MacCallum soit clairement incohérent avec la date de premier emploi revendiquée du 16 mai 2016.

[33] Je reconnais qu'il y a des circonstances dans lesquelles la preuve d'un requérant (même dans l'absence d'un contre-interrogatoire) remet nécessairement la date d'emploi revendiquée en question de manière à ce qu'un opposant puisse s'acquitter de son fardeau de preuve initial [par exemple, voir *911979 Alberta Ltd c Hero Nutritionals, Inc*, 2014 COMC 72, 122 CPR (4th) 256]. Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus, j'estime que, pour la présente opposition, ce n'est pas le cas.

#### Emploi de la Marque telle que visée par la demande

[34] L'Opposante affirme dans ses plaidoyers écrits que la Demande n'est pas conforme à l'article 30*b*), puisque la marque de commerce actuellement employée par la Requérante n'est pas Divert NS elle-même, mais plutôt Divert NS combinée à la phrase « Nothing Wasted ». Le fondement de cet argument est qu'une grande partie de la preuve de la présentation de la Marque dans l'Affidavit MacCallum comprend le terme « Divert NS » sous la forme de dessin directement au-dessus de la phrase « Nothing Wasted ».

[35] Cependant, je ne suis pas convaincu par les observations de l'Opposante à ce sujet. J'estime que le terme « Divert NS », lequel est montré en polices plus larges et plus en évidence sur sa propre ligne au-dessus de l'expression « Nothing Wasted », serait perçu comme une marque de commerce à lui seul, avec l'expression « Nothing Wased » étant perçue comme un slogan distinct. Bref, j'estime que la preuve dans l'Affidavit MacCallum de la présentation de « Divert NS » est l'emploi de la Marque telle que visée par la demande.

#### Conclusion concernant le motif fondé sur l'article 30b)

[36] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) est rejeté.

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

[37] L'Opposante plaide que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque, puisqu'elle était consciente, ou aurait dû être consciente, de la marque de commerce et du nom commercial DIVERT de l'Opposante.

[38] L'article 30i) de la Loi exige qu'un requérant ajoute une déclaration dans la demande selon laquelle le requérant est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration requise, la jurisprudence suggère que la non-conformité à l'article 30i) de la Loi ne peut être soulevée que dans des circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant fautive, par exemple, en présence de preuve de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. La simple connaissance de l'existence d'une marque de commerce d'un opposant n'est pas suffisante pour étayer un motif d'opposition en vertu de l'article 30i) [voir *Woot Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197].

[39] En l'espèce, la Demande contient la déclaration exigée et il n'y a aucune preuve qu'il s'agit d'un cas exceptionnel. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est rejeté.

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

### Résumé de la Loi

[40] La date pertinente pour les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a) et c) est la date d'emploi revendiquée dans la Demande, à savoir le 16 mai 2016.

[41] Avec son motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a), l'Opposante a le fardeau de preuve initiale de démontrer qu'elle avait employé ou révélé sa marque de commerce DIVERT au Canada avant la date pertinente. Dans le même ordre d'idées, avec son motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c), l'Opposante a le fardeau de preuve initiale de démontrer qu'elle avait employé son nom commercial DIVERT au Canada avant la date pertinente.

[42] Les exigences pour démontrer l'emploi d'une marque de commerce sont établies à l'article 4 de la Loi, dont les dispositions pertinentes sont les suivantes (je cite ici les dispositions dans leur version antérieure aux modifications du 17 juin 2019, toutefois le libellé des articles 4 et 5 n'a pas changé autre que pour la suppression du tiret du mot « trade-mark ») :

**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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée.

**(2)** Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[43] Bien que la présentation d'une marque de commerce dans la publicité au Canada puisse constituer l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les services en vertu de l'article 4(2) de la Loi, afin de le faire, le propriétaire de la marque de commerce doit également être prêt à fournir ces services au Canada et être en mesure de le faire [voir *HRB Royalty Inc c Express File Inc* (2002), 25 CPR (4th) 94 (COMC), conf par 2005 CF 542, 39 CPR (4th) 59; et *McCarthy Tétrault LLP c Pascal Information Technology Ltd* (2005), 47 CPR (4th) 314 (COMC)].

[44] Les exigences pour démontrer qu'une marque de commerce a été révélée au Canada sont établies à l'article 5 de la Loi :

**5** Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des produits ou services, si, selon le cas :

**a)** ces produits sont distribués en liaison avec cette marque au Canada;

**b)** ces produits ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :

**(i)** soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,

**(ii)** soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

[45] Pour les raisons abordées ci-dessous, je ne suis pas convaincu que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve initial pour l'un ou l'autre des motifs d'opposition fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement. En particulier, je ne suis pas convaincu que l'Opposante ait employé ou révélé sa marque de commerce DIVERT au Canada, ou ait employé son nom commercial DIVERT au Canada, avant la date pertinente.

### Analyse

[46] Je vais d'abord examiner le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a). La preuve de l'Opposante démontre que, en date d'avril 2016, l'Opposante avait adopté et présentait la marque de commerce DIVERT en liaison avec divers services de gestion et de recyclage de déchets. Cependant, l'Affidavit Whitman indique que le lieu d'affaires principal de l'Opposante est aux États-Unis et, selon mon opinion, il n'est pas clair dans la preuve quels étaient les services, le cas échéant, que l'Opposante a fournis, ou était en mesure de fournir, au Canada avant la date pertinente. Selon la description dans l'Affidavit Whitman, il semble que les services de l'Opposante comprennent les services de traitement et de recyclage de déchets à une échelle commerciale ou industrielle, ainsi que la prestation de logiciels en tant que service connexes. Je n'ai aucune preuve en l'espèce que l'Opposante a offert ces services au Canada ou d'indication suffisante que l'Opposante était en mesure de fournir ces services au Canada à la date pertinente.

[47] Par exemple, bien que l’Affidavit Whitman identifie 15 [TRADUCTION] « utilisateurs » canadiens du site Web de l’Opposante avant la date pertinente, il n’y a aucune explication de ce qui constitue un [TRADUCTION] « utilisateur » au-delà d’un simple visiteur du site Web. Il n’y a aucune mention des services, le cas échéant, qui sont fournis sur le site Web de l’Opposite ou des bénéfices qu’un visiteur canadien peut recevoir du site Web de l’Opposante qui pourraient constituer l’emploi de la marque de commerce DIVERT au Canada en liaison avec un service en vertu de l’article 4(2) de la Loi.

[48] Dans le même ordre d’idées, en ce qui concerne le document imprimé intitulé [TRADUCTION] « Contrôle du niveau du lessiveur : Plan pour l’installation d’un transmetteur de niveau radar guidé » compris à titre de Pièce NW-3 à l’Affidavit Whitman, je n’estime pas que je possède suffisamment de renseignements concernant la nature de ce document pour déterminer s’il constitue ou non l’emploi de la marque de commerce DIVERT de l’Opposante au Canada en liaison avec un quelconque service. En particulier, il n’y a aucune explication quant à la façon dont le document est pertinent pour l’exécution d’un quelconque service au Canada, la raison pour laquelle le document a été envoyé et le moment auquel il a été en fait reçu au Canada.

[49] En ce qui a trait au communiqué de presse inclus à titre de Pièce NW-4 qui comprend une mention de l’Opposante, le contenu de ce communiqué de presse porte entièrement sur des activités aux États-Unis. Bien que l’auteur de l’affidavit indique qu’une copie du communiqué de presse ait été publiée dans la [TRADUCTION] « revue canadienne *Tactics Magazine for Shopping Centers* », il est évident que le document inclus à titre de Pièce NW-4 est un imprimé du site Web *www.prnewswire.com*. De plus, aucune information n’est incluse pour appuyer la caractérisation de la revue comme étant canadienne; en particulier, il n’y a aucune déclaration de l’auteur de l’affidavit que la revue contenant le communiqué de presse a été en fait distribuée au Canada.

[50] Par conséquent, je ne suis pas en mesure de conclure que l’Opposante a employé sa marque de commerce DIVERT au Canada en liaison avec l’un des services, conformément à l’article 4(2) de la Loi, avant la date pertinente.

[51] De plus, il n’y a aucune preuve de ventes de produits par l’Opposante au Canada et, par conséquent, il n’y a aucune preuve d’emploi de la marque de commerce DIVERT au Canada en liaison avec un produit en vertu de l’article 4(1) de la Loi.

[52] De plus, la preuve est insuffisante pour permettre de conclure que l’Opposante a révélé sa marque de commerce DIVERT au Canada en vertu de l’article 5 de la Loi avant la date pertinente. Bien que l’Opposante ait inclus à titre de Pièces NW-3 et NW-4 à l’Affidavit Whitman deux documents imprimés, discutés ci-dessus, qui, comme le suggère l’Opposante, montrent la présentation de la marque de commerce au Canada, l’Opposante n’a pas démontré que sa marque de commerce était devenue bien connue subséquemment à une telle distribution ou publicité au Canada, comme l’exige l’article 5.

[53] En ce qui a trait au motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)c), bien qu’il y ait une preuve que l’Opposante a adopté le nom commercial DIVERT aux États-Unis en date d’avril 2016, j’estime qu’il n’y a aucune preuve d’emploi de ce nom commercial au Canada avant la date pertinente. À cet égard, je remarque qu’il n’y a aucune définition particulière « d’emploi » d’un nom commercial dans Loi, toutefois les principes des articles 2 et 4 de la Loi concernant l’emploi de la marque de commerce sont considérés comme s’appliquant, de manière à ce que la présentation d’un nom commercial dans l’exécution ou la publicité de services disponibles au Canada sera suffisante pour démontrer l’emploi du nom commercial dans la pratique du commerce [voir *Pacific Carbon Trust Inc c Carbon Trust* (2013), 116 CPR (4th) 1 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 68; voir également *Barbara Lee Murray c Guide Outfitters Association of British Columbia*, 2021 COMC 63, 183 CPR (4th) 201, au para 49]. En l’espèce, puisque j’ai conclu qu’il n’y avait aucun emploi de la marque de commerce DIVERT de l’Opposante au Canada en liaison avec des produits ou des services avant la date pertinente, pour essentiellement les mêmes raisons je conclus qu’il n’y avait aucun emploi du nom commercial DIVERT au Canada avant la date pertinente.

#### Conclusion concernant les motifs fondés sur les articles 16(1)a) et c)

[54] Compte tenu de ce qui précède, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial relatif aux motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et c) et ces motifs sont par conséquent rejetés.

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

[55] Il est bien établi que, afin de s'acquitter du fardeau de preuve initial au titre de ce motif d'opposition, un opposant doit démontrer que sa marque avait une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec les produits ou les services pertinents, avant la date de la déclaration d'opposition [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427 (CF), au para 34].

[56] En l'espèce, l'Opposante n'a fourni aucune preuve suffisante qui me permettrait d'évaluer l'étendue de sa réputation au Canada, le cas échéant, dans la marque de commerce ou le nom commercial DIVERT, comme il est nécessaire pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial. Par exemple, je ne dispose d'aucune donnée sur les ventes totales ou annuelles ou sur la publicité au Canada pour l'entreprise de l'Opposante qui me permettrait d'évaluer la portée d'une quelconque réputation. Je n'estime pas que la preuve de l'Opposante de 400 visiteurs canadiens au site Web de l'Opposante entre avril 2016 et mars 2018 soit suffisante pour démontrer une réputation importante, significative ou suffisante au Canada conformément à *Bojangles*, précité. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 2, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

### DÉCISION

[57] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été 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.

---

Timothy Stevenson  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada  
Traduction certifiée conforme  
William Desroches

## ANNEXE A

### **Demande d'enregistrement n° 1,795,727 pour Divert NS**

#### **Services**

(1) Conception et offre de programmes d'information et de sensibilisation dans les domaines du réacheminement des déchets ainsi que de la réduction, de la réutilisation, du recyclage et de la récupération de ressources; offre d'expertise dans les domaines du réacheminement des déchets ainsi que de la réduction, de la réutilisation, du recyclage et de la récupération de ressources, comme le papier et les emballages, les contenants à boissons, les pneus usagés, les vêtements et les tissus usagés, et des ordures ménagères dangereuses, y compris des systèmes de recyclage de pneus usagés, des systèmes de recyclage de matériaux gérés et des programmes de gestion, et du compostage; conception et mise en œuvre d'accords de gestion dans les domaines du réacheminement des déchets ainsi que de la réduction, de la réutilisation, du recyclage et de la récupération de ressources, y compris de partenariats avec les municipalités et l'industrie; offre de financement pour la recherche et le développement dans les domaines du réacheminement des déchets ainsi que de la réduction, de la réutilisation, du recyclage et de la récupération de ressources; promotion de l'innovation par l'offre d'une aide financière aux entreprises, aux municipalités, au milieu de l'enseignement et aux ONG pour soutenir la création de produits à valeur ajoutée à partir de matériaux récupérés; exploitation d'un système de dépôt et de consigne pour contenants à boissons; aide au financement pour les programmes de réacheminement des déchets; création et mise en œuvre d'initiatives de sensibilisation dans toute la province concernant le compostage, le recyclage de papier, les pneus usagés, les vêtements et tissus usagés et les ordures ménagères dangereuses.



## ANNEXE B

### **Produits et services de l'Opposante indiqués dans l'Affidavit Whitman**

[TRADUCTION]

- Services de traitement de déchets; traitement et gestion de déchets pour la production d'énergie; traitement et gestion de déchets pour la fabrication d'engrais; services de production d'énergie à partir de déchets; récupération, traitement, gestion de déchets alimentaires, notamment services de traitement et de recyclage de déchets alimentaires; recyclage; services de traitement des déchets; gestion des déchets organiques; opérations clés en main pour les installations de traitement de déchets alimentaires, notamment traitement de matières de tiers de nature de déchets alimentaires, recyclage et dons d'aliments;
- Services de logiciel comme service (SAAS) offrant des logiciels ou la collecte, le traitement, la surveillance, le suivi, la gestion et la consignation de données concernant les services de recyclage, les services de traitement de déchets, le traitement et la gestion de matières pour la production d'énergie, le traitement et la gestion de matières pour la fabrication d'engrais, les services de production d'énergie à partir de déchets, les services de récupération, de traitement, de gestion et de recyclage de déchets alimentaires, le traitement de déchet, et la gestion de déchets organiques; services de logiciel comme service (SAAS) offrant des logiciels pour les services d'optimisation du recyclage, les services de traitement de déchets; le traitement et la gestion de matières pour la production d'énergie; le traitement et la gestion de matière pour la fabrication d'engrais, les services de production d'énergie à partir de déchets, les services de récupération, de traitement, de gestion et de recyclage de déchets alimentaires, le traitement des déchets, et la gestion des déchets organiques;
- Services de logiciel comme service (SASS) offrant des logiciels pour la collecte, la compilation, le traitement, la surveillance, le suivi, l'analyse et la consignation de données relatives à l'inventaire de produits et aux articles non vendus des entreprises;
- Fournir des services de renseignement d'entreprise; de collecte, de compilation, de traitement, de surveillance, d'analyse, de suivi et de consignation des données opérationnelles; de collecte, de compilation, de traitement, de surveillance, d'analyse, de suivi et de consignation des données relatives à l'inventaire de produits et aux articles non vendus à des fins opérationnelles;
- Balises d'identification par radiofréquence (IRF), puces et lecteurs.

**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**

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour l'Opposante

Kirby Eades Gale Baker

Pour la Requérante