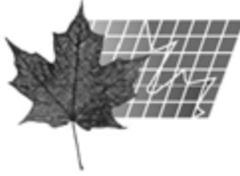


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 257**

**Date de la décision : 2021-11-26**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Kitasoo Band Council**

**Opposant**

**et**

**The Spirit Bear Coffee Company Inc.**

**Requérante**

**1,692,707 pour SPIRIT BEAR  
COFFEE COMPANY**

**Demande**

APERÇU

[1] The Spirit Bear Coffee Company Inc (la Requérante) est établie en Colombie-Britannique et effectue la mise en marché et la vente de café en grains et moulu et d’accessoires connexes. Le 5 septembre 2014, la Requérante a déposé la demande n° 1,692,707 (la Demande) pour enregistrer la marque de commerce SPIRIT BEAR COFFEE COMPANY (la Marque) en liaison avec les produits et services établis à l’Annexe de la présente décision (les Produits et Services).

[2] Le Kitasoo Band Council (l’Opposant) représente la Kitasoo Band dans ses activités de gouvernance, y compris la gestion des intérêts commerciaux de la Kitasoo Band dans le territoire de Kitasoo. Le territoire de Kitasoo dans la région côtière centrale de la Colombie-Britannique

est l'habitat d'un rare ours noir de couleur blanche, souvent identifié comme le Spirit Bear [TRADUCTION : OURS ESPRIT] compte tenu de son importance culturelle au peuple de la Première Nation Kitasoo/Xai'xais. L'Opposant est le propriétaire de deux marques officielles pour le terme SPIRIT BEAR et adopte également la position qu'il possède des droits de marque de commerce en vertu de la *common law* dans le terme.

[3] L'Opposant s'est opposé à la Demande pour un large éventail de motifs, y compris que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue de son droit à employer la Marque en raison d'une relation contractuelle préexistante avec l'Opposant. Plus particulièrement, en 2012, la Requérante et l'Opposant (ainsi que d'autres parties) ont conclu un accord écrit gouvernant l'emploi du terme SPIRIT BEAR en liaison avec les produits de café. L'Opposant fait valoir que le contrat interdit l'emploi du terme SPIRIT BEAR par la Requérante et permet plutôt l'emploi exclusif par une différente entité commerciale. La Requérante affirme que le contrat en entier est nul *ab initio* et, par conséquent, qu'elle n'a jamais été contrainte par les modalités du contrat.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je suis d'accord avec l'Opposant que, au moment du dépôt de la Demande, la Requérante n'aurait pas pu être convaincue de son droit à employer la Marque compte tenu du contrat. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est accueilli et la Demande est refusée.

#### LE DOSSIER

[5] La Demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins juillet 2007 en liaison avec les Produits (1) et l'emploi proposé de la Marque en liaison avec les Produits (2) et les Services.

[6] La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 20 juillet 2016. Le 9 septembre 2016, l'Opposant 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.

[7] L'Opposant soulève des motifs d'opposition fondés sur l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2, la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)e) et la non-conformité aux articles 30b), 30e) et 30i) de la Loi.

[8] Pour son motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)e), l'Opposant invoque ses marques officielles n° 918,006 et 923,396 pour SPIRIT BEAR. Pour son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'Opposant affirme que la Marque n'est pas distinctive compte tenu de l'emploi par l'Opposant de sa marque officielle SPIRIT BEAR.

[9] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition. Les deux parties ont produit une preuve et des observations écrites et elles étaient présentes à l'audience.

#### PREUVE

[10] La preuve des parties est résumée ci-dessous et est examinée plus en détail dans l'analyse des motifs d'opposition.

#### **Preuve principale de l'Opposant**

[11] L'Opposant a produit l'affidavit de Douglas Neasloss, exécuté le 12 mars 2017 (l'Affidavit Neasloss), l'affidavit de Joseline Kwok, exécuté le 16 mars 2017 (l'Affidavit Kwok), et l'affidavit de Larry Greba, exécuté le 20 mars 2017 (l'Affidavit Greba). M. Neasloss et M. Greba ont été contre-interrogés et les transcriptions de ces contre-interrogatoires, ainsi que les réponses écrites aux engagements et aux questions prises en délibéré, ont été versées au dossier. Mme Kwok n'a pas été contre-interrogée.

#### Affidavit Neasloss

[12] M. Neasloss est le conseiller en chef de l'Opposant et le président du conseil d'administration de la Spirit Bear Research Foundation. Il est membre de la Première Nation Kitasoo/Xai'xais. Il affirme qu'il est né et a grandi dans la collectivité de Klemtu en Colombie-Britannique, laquelle est le domicile traditionnel du peuple Kitasoo/Xai'xais depuis des milliers d'années.

[13] M. Neasloss décrit que le territoire tribal de la Première Nation Kitasoo/Xai'xais est l'habitat d'un rare ours noir de couleur blanche qui se trouve seulement dans la forêt pluviale côtière de la Colombie-Britannique. Le nom scientifique de cet ours est *Ursus americanus kermodei*, toutefois, compte tenu de son importance culturelle pour le peuple Kitasoo/Xai'xais, il porte également le nom de Spirit Bear.

[14] Compte tenu du lien entre la Kitasoo Band et le Spirit Bear, lorsque l'Opposant a fait son entrée dans l'industrie du tourisme, il a adopté la marque SPIRIT BEAR en lien avec plusieurs aspects de ses activités afin d'identifier ces activités avec la Kitasoo Band. Par exemple, à partir de 1996, BC Ferries offrait un trajet de traversier Inside Passage l'été, destiné aux touristes, qui accostait à Klemtu, et une entreprise communautaire nommée Klemtu Tourism a été formée avec la permission de l'Opposant et s'est subséquemment constituée en société en 2001 sous le nom de Klemtu Tourism Ltd. Cette entité offrait des visites guidées écologiques en liaison avec les noms SPIRIT BEAR TOURS et SPIRIT BEAR QUEST. Également, à partir de 1996 environ, et se poursuivant jusqu'à aujourd'hui, la Kitasoo Band a offert des forfaits de visites guidées à pied et de repas qui comprennent du divertissement par un groupe de danse nommé SPIRIT BEAR Dancers formé de membres locaux de la Kitasoo Band et de leurs enfants. À partir de 2007, la Kitasoo Band a exploité un pavillon sous le nom SPIRIT BEAR ADVENTURES qui, en 2009, a changé son nom pour SPIRIT BEAR Lodge. Ce pavillon est maintenant exploité par Spirit Bear Adventures Ltd, une entreprise communautaire qui emploie la marque officielle SPIRIT BEAR avec la permission et l'autorisation de l'Opposant.

[15] La Kitasoo Band était également au cœur de l'établissement d'une conservation provinciale appelée la Kitasoo Spirit Bear Conservancy. Jointe à titre de Pièce « E » à l'Affidavit Neasloss est une copie de l'accord de 2007 entre la Province de la Colombie-Britannique et le peuple Kitasoo, considérant la Kitasoo Spirit Bear Conservancy comme une aire protégée.

[16] M. Neasloss affirme qu'en 2012, approximativement, il a été porté à l'attention de l'Opposant que la Requérante employait la marque SPIRIT BEAR sur des produits de café sans la permission de l'Opposant (je note que la preuve au dossier dans son ensemble indique clairement que c'est à une date antérieure à 2012 que la Requérante a été remarquée par l'Opposant, comme il en sera question ci-dessous). Peu importe, subséquemment, un accord de

licence en date du 13 avril 2012 a été négocié et conclu entre, entre autres, l'Opposant et la Requérante. Une copie de cet accord est jointe à titre de Pièce « I » à l'Affidavit Neasloss. M. Neasloss a signé l'accord au nom de l'Opposant. M. Neasloss affirme également au paragraphe 9 de son affidavit que [TRADUCTION] « cet Accord est toujours en vigueur et n'a pas été résilié ».

[17] Cet accord est abordé de manière plus détaillée plus loin dans cette décision. Cependant, pour brièvement résumer, en vertu de l'accord, la Ville de Terrace et l'Opposant accordent une licence à une entité connexe de la Requérante, à savoir 0921683 BC Ltd, pour employer le terme SPIRIT BEAR en liaison avec des produits de café. Au moment de l'accord, la Ville de Terrace était la propriétaire de la marque officielle n° 915,508 pour SPIRIT BEAR et l'Opposant était le propriétaire de la marque officielle n° 918,006 également pour SPIRIT BEAR.

[18] La Pièce « K » de l'Affidavit Neasloss est décrite comme un imprimé du site Web de la Requérante (en date de l'affidavit, à savoir le 12 mars 2017) qui fait référence au Spirit Bear Lodge, à la Kitsoo Spirit Bear Conservancy et à la Kitsoo Spirit Bear Conservation Foundation dans la publicisation du produit de café de la Requérante. M. Neasloss affirme que, dans le meilleur de ses connaissances, il n'y a aucune entité nommée Kitsoo Spirit Bear Conservation Foundation et que la Requérante n'a jamais versé de don à la Spirit Bear Research Foundation.

#### Affidavit Kwok

[19] Mme Kwok est une assistante juridique au sein de la société représentant l'Opposant. Son affidavit comprend à titre de pièces des copies certifiées des marques officielles de l'Opposant et des imprimés de diverses lois provinciales en Colombie-Britannique.

#### Affidavit Greba

[20] M. Greba est un directeur de Spirit Bear Adventures Ltd et de Spirit Bear Adventures Limited Partnership et était auparavant un directeur de Klemtu Tourism et Klemtu Tourism Ltd. Il est également un directeur de Kitsoo Development Corp et de Kitsoo Development Limited Partnership.

[21] Comme il est également décrit dans l’Affidavit NEasloss, M. Greba indique que l’Opposant représente la Kitasoo Band dans un large éventail d’activités de gouvernance, y compris la gestion des activités touristiques de la Kitasoo Band. Il affirme que la Kitasoo Band a une participation majoritaire dans Spirit Bear Adventures Limited Partnership et Kitasoo Development Limited Partnership.

[22] M. Greba indique que toutes les décisions prises par Klemtu Tourism et son successeur Klemtu Tourism Ltd devaient être approuvées par l’Opposant et que l’Opposant a toujours contrôlé le caractère et la qualité des services fournis par ces deux entités en liaison avec la marque officielle SPIRIT BEAR. Dans le même ordre d’idées, M. Greba indique que puisque Spirit Bear Adventures Limited Partnership a remplacé Klemtu Tourism Ltd comme entreprise opérationnelle pour l’entreprise touristique en 2007, l’Opposant a toujours contrôlé le caractère et la qualité des services fournis par Spirit Bear Adventures Limited Partnership en liaison avec la marque officielle SPIRIT BEAR.

[23] M. Greba décrit diverses activités commerciales touristiques menées par la Kitasoo Band qui ont également été abordées dans l’Affidavit Neaslosss, y compris le groupe de danse SPIRIT BEAR Dancers, les visites sous les noms SPIRIT BEAR Tour et SPIRIT BEAR QUEST et le pavillon exploité sous le nom SPIRIT BEAR Lodge.

### **Preuve de la Requérente**

[24] La Requérente a produit l’affidavit de Paul Biglin exécuté le 18 avril 2018 (l’Affidavit Biglin). M. Biglin est le copropriétaire et coprésident de la Requérente. M. Biglin a été contre-interrogé au sujet de son affidavit et la transcription ainsi que les réponses écrites aux engagements et aux questions prises en délibéré de ce contre-interrogatoire ont été versées au dossier.

[25] M. Biglin décrit la Requérente comme une entreprise de café artisanale autochtone de petite envergure. La Requérente était à l’origine établie en Alberta et est maintenant une société enregistrée en Colombie-Britannique. Ses principales activités sont le marketing, le développement et la vente de grains de café et d’accessoires connexes. Tout le café de la Requérente est vendu marqué par le logo de la Spirit Bear Coffee Company, dont une copie est

jointe à titre de Pièce « A » à l’Affidavit Biglin et qui est également reproduite à l’Annexe B de cette décision.

[26] M. Biglin affirme que la Requérante a commencé à faire la promotion de la vente de café sous le nom Spirit Bear Coffee Company et avec le logo de la Spirit Bear Coffee Company vers 2006 alors qu’elle était établie en Alberta et a commencé ses ventes en Colombie-Britannique vers janvier 2008.

[27] M. Biglin affirme que les produits offerts depuis au moins juillet 2007 sous le nom Spirit Bear Coffee Company et avec le logo de la Spirit Bear Coffee Company comprennent du café biologique et ordinaire moulu et en grains; des vêtements, nommément tee-shirts et chemises de golf, des grandes tasses, des tabliers et des animaux rembourrés. Il indique que ces emplois ont été continus pour ces produits depuis cette date. M. Biglin affirme que plus récemment, la Requérante a commencé à offrir des services de vente au détail spécialisés dans la vente, l’importation et la distribution de boissons, nommément de café biologique, de café ordinaire, de thé et de chocolat chaud, d’extraits de café, de succédanés de café et de jus, de chocolat chaud et de thé, ainsi que d’accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de cafetières, de théières et d’équipement d’infusion du café.

[28] M. Biglin indique que vers février 2010, la Requérante a reçu de la Ville de Terrace et de l’Opposant les demandes que la Requérante cesse d’employer « SPIRIT BEAR » sur ses produits de café « SPIRIT BEAR COFFEE ». Il affirme également que vers 2011, la Ville de Terrace et l’Opposant ont présenté à la Requérante un accord de licence, non négociable, dont subséquemment à l’échec, la Ville de Terrace et l’Opposant poursuivraient la Requérante, les clients et les fournisseurs de la Requérante et les entreprises affiliées de la Requérante. Au paragraphe 10 de l’Affidavit Biglin, M. Biglin décrit la situation commerciale de la Requérante à l’époque de tendue et que la Requérante [TRADUCTION] « n’avait aucun choix autre que d’être contrainte et forcée à conclure l’accord de licence présenté ». M. Biglin identifie cet accord comme celui inclus à titre de Pièce I à l’Affidavit Neasloss (j’appellerai subséquemment cet accord « l’Accord de licence »).

[29] M. Biglin affirme que la Ville de Terrace et l’Opposant ont fait valoir que, en ce qui a trait aux marques officielles « SPIRIT BEAR » alléguées : a) la Ville de Terrace et l’Opposant

étaient les titulaires de la marque officielle en vertu des articles 9 et 11 de la Loi; b) que, à titre de titulaires de la marque officielle, leurs marques officielles étaient des marques valides déposées conformément auxdits articles; et c) qu'ils étaient ceux autorisés à conclure des accords de licence à l'égard de l'emploi de « SPIRIT BEAR » dans d'autres produits comme les grains de café. M. Biglin caractérise ces représentations comme fausses ou trompeuses et affirme que ni la Ville de Terrace ni l'Opposant n'ont jamais eu de marque officielle valide ou exécutable, comme ils l'allèguent.

[30] Jointe à titre de Pièce « C » à l'Affidavit Biglin est une copie de la décision de la Cour fédérale dans *Terrace (Ville) c Urban Distilleries Inc*, 2014 CF 833, en date du 2 septembre 2014. M. Biglin affirme que peu après cette décision rendue, elle a été portée à son attention et il a demandé le dépôt de la présente Demande. Jointe à titre de Pièce « D » à l'Affidavit Biglin est une copie de la décision de la Cour d'appel fédérale dans *Kitasoo First Nation c Urban Distillers Inc*, 2015 CAF 233, en date du 28 octobre 2015.

[31] M. Biglin affirme que la Requérante a signé l'Accord de licence sous un état de détresse grave et que la Requérante ne s'est jamais considérée comme contrainte par l'Accord de licence. Il indique que la Requérante n'a jamais versé quelconque droit en vertu de l'Accord de licence et que l'Opposant n'a pas tenté d'exiger ces droits.

[32] M. Biglin affirme que la Requérante a entamé une poursuite devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique demandant, entre autres, une déclaration que l'Accord de licence était en tout temps inexécutable en raison, entre autres, de représentations trompeuses et de contraintes. Une copie de l'avis de poursuite civile en date du 2 janvier 2018 liée à cette poursuite est jointe à titre de Pièce « E » à l'Affidavit Biglin.

[33] M. Biglin affirme que depuis le début de ses ventes il y a plus de 10 ans, la Requérante n'a jamais eu de clients qui se sont plaints ou qui ont comparé ou identifié d'une quelconque manière la Requérante ou ses produits et services avec l'Opposant ou toute marque détenue par l'Opposant.

## **Contre-preuve de l'Opposant**

[34] En réponse, l'Opposant a produit l'Affidavit de Douglass Neasloss, exécuté le 1<sup>er</sup> mars 2019 (l'Affidavit en réponse Neasloss). M. Neasloss n'a pas été contre-interrogé au sujet de cet affidavit.

[35] Dans l'Affidavit en réponse Neasloss, M. Neasloss établit son désaccord avec les diverses déclarations dans l'Affidavit Biglin, y compris la caractérisation de M. Biglin de l'Accord de licence présenté à la Requérante sous forme non négociable. En particulier, M. Neasloss décrit les communications entre l'Opposant et la Requérante en 2009 concernant la possibilité de négocier une licence et joint à titre de Pièce « A » une lettre en date du 30 mars 2010 envoyée par l'avocat de l'Opposant à l'époque à la Requérante, discutant des ouvertures antérieures de l'Opposant envers la Requérante pour régler la question entre les parties au moyen d'une licence.

[36] De plus, M. Neasloss établit son désaccord avec les déclarations dans l'Affidavit Biglin que la Requérante ne s'est jamais considérée comme contrainte par l'Accord de licence et que ni la Ville de Terrace ni l'Opposant n'ont tenté de recueillir des droits en vertu de l'Accord de licence. À cet égard, M. Neasloss joint à titre de Pièces « B » et « C » des copies des déclarations de revenus de la Requérante pour les exercices 2012 et 2013 qui comprennent chacune une colonne intitulée [TRADUCTION] « VERSEMENT DE 5 % à KITASOO/VILLE DE TERRACE » et un calcul du montant des droits dû à l'Opposant et à la Ville de Terrace. La Pièce « D » est un tableau ventilant le volume de ventes de produits de la Requérante pour chaque mois en 2013, dont une colonne est intitulée [TRADUCTION] « CE Versement trimestriel relatif aux ventes brutes pour Kitasoo / Ville de Terrace 5 % ». Les Pièces « E » et « F » sont des copies des déclarations de revenus d'entreprise de la Requérante pour 2012 et 2013.

[37] M. Neasloss affirme que les documents financiers compris à titre de Pièces « B » à « F » ont été fournis à l'Opposant par la Requérante vers 2013 après l'exécution de l'Accord de licence lorsque l'Opposant a tenté d'exiger les droits en vertu des modalités de l'Accord de licence. M. Neasloss explique que la Requérante a fourni ces documents pour indiquer à l'Opposant qu'elle n'était pas à ce moment dans une position financière appropriée pour verser les droits requis.

## ANALYSE

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

[38] Je commencerai par l'évaluation du motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de l'Opposant puisque j'estime qu'il est suffisant pour régler l'opposition.

### La Loi

[39] L'article 30i) de la Loi exige que le requérant ajoute une déclaration dans la demande selon laquelle il est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada. D'après la jurisprudence, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité à l'article 30i) de la Loi qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant invraisemblable, comme une preuve de mauvaise foi ou de non-conformité à une loi fédérale [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC); et *Pablo Enterprise pte Ltd c Hai Lun Tang*, 2019 COMC 54, au para 17]. On peut également conclure une non-conformité à l'article 30i) lorsque des obligations contractuelles associées à une marque de commerce rendent la déclaration du requérante fautive [voir *Parmalat Food Inc c Natrel Inc*, 2006 CarswellNat 3687, aux para 12-15; *Lifestyles Improvement Centers, LLP c Chorney* (2007), 63 CPR (4th) 261 (COMC), aux para 34-40].

[40] En l'espèce, l'Opposant allègue que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque en liaison avec les Produits et Services, puisque la Requérante était une partie de l'Accord de licence, dont la disposition 15 empêchait la Requérante d'employer SPIRIT BEAR au Canada.

### Chronologie des événements

[41] La preuve en l'espèce établit la chronologie des événements suivante, événements qui sont pertinents à l'évaluation du motif d'opposition fondé sur l'article 30i) :

- (a) La Requérante a commencé à promouvoir la vente de café en liaison avec la Marque en Alberta vers 2006 et a commencé à faire des ventes en Colombie-Britannique vers janvier 2008.

- (b) Dans une lettre à l'intention de M. Biglin en date du 30 mars 2010, l'avocat pour la Ville de Terrace et l'Opposant a demandé que la Requérante cesse d'employer le terme SPIRIT BEAR sur ses produits de café. La lettre faisait référence à des ouvertures antérieures de la part de l'Opposant envers la Requérante concernant la possibilité d'un accord de licence concernant l'emploi par la Requérante de SPIRIT BEAR.
- (c) Dans une lettre en date du 13 octobre 2011 [Pièce 11 du contre-interrogatoire de Paul Biglin], l'avocat de la Requérante a invité, à l'époque, l'Opposant à fournir à la Requérante une copie de l'ébauche de l'accord. La lettre fournit une brève histoire du retrait d'un ancien directeur de la Requérante pour avoir agi dans ses propres intérêts plutôt que dans les intérêts de la Requérante et précise à la page 2 que [TRADUCTION] « Puisque 091683 BC Ltd a l'intention d'employer la marque de commerce Spirit Bear, je vous demande de l'inclure comme partie à l'Accord » [voir également les Q224 à Q228 du contre-interrogatoire Biglin].
- (d) Le 13 avril 2012, la Requérante, ainsi que trois entités commerciales connexes (y compris 0921683 BC Ltd), a conclu l'Accord de licence avec l'Opposant et la Ville de Terrace. L'Accord de licence gouvernait, entre autres, l'emploi de SPIRIT BEAR par 0921683 BC Ltd en liaison avec les produits de café.
- (e) En 2013, la Requérante a fourni à l'Opposant divers documents financiers afin de démontrer qu'elle n'était pas en position de payer à l'Opposant les droits contemplés par l'Accord de licence.
- (f) Le 2 septembre 2014, la Cour fédérale a rendu sa décision dans *Terrace (Ville) c Urban Distilleries Inc*, 2014 CF 833. Dans cette décision, la Cour fédérale a conclu que la marque officielle de l'Opposant n° 918,006 était inexécutable et n'accordait aucun droit ou aucune obligation en vertu des articles 9 ou 11 de la Loi.
- (g) Le 5 septembre 2014, la Requérante a déposé la présente Demande.

- (h) Le 27 mars 2015, l'Opposant a produit une nouvelle demande pour une marque officielle pour SPIRIT BEAR, laquelle a été annoncée sous le numéro 923,396 le 5 août 2015.
- (i) Le 28 octobre 2015, la Cour d'appel fédérale a rendu sa décision dans *Kitasoo First Nation c Urban Distillers Inc*, 2015 CAF 233, acceptant en partie l'appel de l'Opposant de la décision de la Cour fédérale dans *Terrace (Ville) c Urban Distilleries Inc*, 2014 CF 833. En particulier, la Cour d'appel fédérale a modifié la décision de la Cour fédérale pour retirer la déclaration que la marque officielle n° 918,006 de l'Opposant était inexécutable et n'accordait aucun droit ou aucune obligation, et de plutôt simplement rejeter la poursuite soulevée par l'Opposant et la Ville de Terrace.
- (j) Le 2 janvier 2018, la Requérante a entamé une poursuite contre l'Opposant et la Ville de Terrace devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique demandant, entre autres, une déclaration que l'Accord de licence était nul *ab initio* ou l'annulation de l'Accord de licence.

### L'Accord de licence

[42] L'Accord de licence aborde diverses activités par les parties au Canada et aux États-Unis. Je limiterai ma discussion des modalités qui, selon mon opinion, sont les plus pertinentes à la résolution de cette opposition.

[43] Il y a neuf parties à l'Accord de licence, y compris la Requérante et l'Opposant. Ces parties sont divisées en deux groupes : d'une part il y a la Ville de Terrace (« Terrace ») et l'Opposant et de l'autre il y a Norman Hebert, Sean Harding, Paul Biglin (collectivement appelés [TRADUCTION] « les Personnes »), St City Roasters Ltd (« St City »), Spirit Bear Coffee Company USA Inc (« US Co »), 0921683 BC Ltd et la Requérante (les quatre entreprises collectivement appelées [TRADUCTION] « les Entreprises »).

[44] La dixième clause « attendu que » de l'Accord de licence fournit quelques renseignements contextuels concernant la relation entre les Personnes et les Entreprises. Elle indique : [TRADUCTION] « ET ENTENDU QUE la dissension antérieure entre les Personnes

concernant le contrôle de [la Requérante] et de l'entreprise de café connexe ait été résolue et que les Personnes veulent maintenant aller de l'avant avec le développement de l'entreprise de café par l'entremise de [0921683 BC Ltd]... »

[45] Dans la disposition 1 de l'Accord de licence, les Personnes et les Entreprises reconnaissent et acceptent que l'Opposant et Terrace ont chacun une marque officielle et des droits en relation à SPIRIT BEAR, y compris le droit d'empêcher les autres d'employer SPIRIT BEAR au Canada en liaison avec une entreprise et que les Personnes et les Entreprises ne contesteront pas ces marques officielles.

[46] Les dispositions 2 et 3 de l'Accord de licence abordent les activités des parties aux États-Unis. En particulier, à la disposition 2, l'Opposant et Terrace acceptent qu'ils ne contesteront pas l'enregistrement des États-Unis n° 3,957,698 pour la marque de commerce SPIRIT BEAR appartenant à US Co. Dans la disposition 3, les Personnes et les Entreprises acceptent de ne pas s'opposer à ce que l'Opposant et Terrace fassent de la publicité aux États-Unis en liaison avec SPIRIT BEAR.

[47] La disposition 5 prévoit que 0921683 BC Ltd peut employer SPIRIT BEAR en liaison avec le café et des produits connexes et la disposition 7 établit les droits qui doivent être versés par 0921683 BC Ltd à l'Opposant et à Terrace concernant un tel emploi. Les droits sont calculés en fonction des montants reçus de la vente de produits par 0921683 BC Ltd ou ses agents.

[48] La disposition 15 prévoit que les Personnes, St City, US Co et la Requérante acceptent qu'elles n'emploieront pas SPIRIT BEAR au Canada. Comme il est indiqué ci-dessus, la disposition 5 indique que c'est 0921683 BC Ltd qui peut employer SPIRIT BEAR en liaison avec le café et des produits de café, pas l'une des autres Entreprises.

#### Les décisions de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale dans *Urban Distilleries*

[49] La procédure *Urban Distilleries* était une poursuite devant la Cour fédérale par l'Opposant et Terrace contre Urbain Distilleries Inc pour une infraction alléguée de l'article 9 de la Loi à l'égard des marques officielles détenues par l'Opposant et Terrace pour SPIRIT BEAR (les marques officielles n° 918,006 et 915,508, respectivement). Je remarque qu'il n'y a aucune preuve que Urban Distilleries Inc est d'une quelconque façon associée à la Requérante ou à l'une

des autres parties de l'Accord de licence. La décision de la Cour fédérale *Urban Distilleries* découle de la requête des plaignants pour un jugement sommaire contre le défendant fondé sur l'infraction alléguée de l'article 9 par le défendant. Cependant, par rapport à cette requête pour un jugement sommaire, le défendant a affirmé que les marques officielles des plaignants étaient inexécutables puisque les plaignants n'ont pas démontré l'adoption et l'emploi de SPIRIT BEAR aux dates de publication des marques officielles des plaignants (le 20 décembre 2006 dans le cas de la marque officielle n° 918 006 de l'Opposant). La Cour fédérale a rejeté la requête des plaignants pour un jugement sommaire, a accepté la demande reconventionnelle du défendant d'inexécutabilité et a conclu que la marque officielle de l'Opposant était inexécutable et n'accordait aucun droit ou aucune obligation en vertu des articles 9 ou 11. La décision de la Cour fédérale dans *Urban Distilleries* se lit comme suit :

LA COUR REFUSE DE PRONONCER les jugements déclaratoires et les ordonnances réclamés par la ville de Terrace et le conseil de la bande de Kitsoo dans leur requête en jugement sommaire et ACCUEILLE la demande reconventionnelle d'Urban Distilleries Inc.; DÉCLARE que les marques officielles n<sup>os</sup> 915,508 et 918,006 sont inopposables et ne donnent lieu à aucun droit ou obligation en vertu des articles 9 et 11 de la *Loi sur les marques de commerce*, le tout avec dépens en faveur d'Urban Distilleries Inc.

[50] Cependant, sur appel de l'Opposant, la Cour d'appel fédérale a indiqué que, dans l'absence d'une requête de jugement sommaire à l'égard de la demande reconventionnelle, la Cour fédérale a eu tort d'accorder la demande reconventionnelle du défendant. La décision de la Cour fédérale a par conséquent été modifiée par la Cour d'appel fédérale. En particulier, le paragraphe final de la décision de la Cour d'appel fédérale indique :

Par conséquent, l'appel sera accueilli en partie sans frais. Le jugement de la Cour fédérale sera modifié de la façon suivante :

L'action est rejetée avec dépens.

[51] En résumé, la décision de la Cour fédérale indiquait que la marque officielle n° 918,003 de l'Opposant était inexécutable et n'accordait aucun droit à l'Opposant en vertu des articles 9 ou 11. Cependant, la Cour d'appel fédérale a limité la portée de la décision de la Cour fédérale à simplement rejeter la poursuite de l'Opposant contre Urban Distilleries Inc. En conséquence, bien qu'elle ne pouvait pas l'exécuter contre Urban Distilleries Inc, la marque officielle n° 918,006 de l'Opposant existait toujours malgré tout et n'avait pas été invalidée.

## Application de la loi aux faits

[52] 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. Cela signifie que, si une conclusion déterminée ne peut être tirée 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'Opposant doit s'acquitter de son fardeau de preuve initial d'établir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), à 298].

[53] J'estime que l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve initial concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) au moyen de l'Accord de licence. En particulier, la disposition 5 de l'Accord de licence prévoit que c'est 0921683 BC Ltd qui peut employer SPIRIT BEAR en liaison avec le café et les produits de café sous licence de l'Opposant et de Terrace et la disposition 15 prévoit que la Requérante ne peut pas employer SPIRIT BEAR. D'autres aspects de la preuve correspondent à cette interprétation des dispositions. Par exemple, la lettre en date du 13 octobre 2011 de l'avocat de la Requérante à l'époque à l'Opposant indique que c'est 0921683 BC Ltd qui a l'intention d'employer la marque de commerce SPIRIT BEAR. De plus, la dixième clause « entendu que » de l'Accord de licence indique que [TRADUCTION] « les Personnes veulent maintenant aller de l'avant avec le développement de l'entreprise de café par l'entremise de [0921683 BC Ltd]... ».

[54] Dans ces circonstances, j'estime que l'Opposant a démontré un cas *prima facie* que la Requérante ne pouvait pas être convaincue de son droit d'employer la Marque au Canada à la date de dépôt de la Demande (5 septembre 2014), puisque l'Accord de licence (en date du 13 avril 2012) lui interdit de le faire.

[55] L'Opposant s'étant acquitté de son fardeau de preuve initial, la question devient alors de savoir si la Requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, malgré l'Accord de licence, qu'elle pouvait malgré tout être convaincue de son droit d'employer la Marque. À cet égard, la Requérante allègue que l'Accord de licence est nul *ab initio* et n'a jamais empêché la Requérante d'employer la Marque, en partie en raison du manque de considération puisque

l'Opposant n'a jamais eu de droits valides dans la marque officielle SPIRIT BEAR à affirmer. En particulier, la Requérente pointe vers la décision de la Cour fédérale *Urban Distilleries* qui concluait que la marque officielle n° 918,006 de l'Opposant était inexécutable. La Requérente affirme que cette conclusion rend l'ensemble de l'Accord de licence nul et sans effet. En effet, il est évident dans la preuve que la décision de la Cour fédérale *Urban Distilleries* était un facteur motivant pour la Requérente de déposer la présente Demande, puisque c'était trois jours après cette décision rendue (et avant l'expiration de la période d'appel pour cette décision) que la Requérente a déposé la Demande, et M. Biglin atteste au paragraphe 18 de son affidavit que c'était au moment d'être informé de cette décision qu'il a demandé que la Demande soit déposée.

[56] Pour les raisons suivantes, je ne suis pas mesure d'être d'accord avec la position de la Requérente concernant l'Accord de licence. D'abord, la décision de la Cour fédérale que la marque officielle n° 918,006 de l'Opposant est inexécutable et ne donne lieu à aucun droit ou aucune obligation a été modifiée sur appel. Bien que cet appel était fondé sur un point de procédure (à savoir, le défendant n'avait pas demandé de jugement sommaire de sa demande reconventionnelle d'invalidité), malgré tout l'effet de la décision de la Cour d'appel fédérale est que la marque officielle n° 918,006 existe toujours.

[57] Deuxièmement, même si la marque officielle n° 918,006 était considérée comme invalide, je ne suis pas convaincu que cela rend l'ensemble de l'Accord de licence nul pour un manque de considération, comme l'affirme la Requérente. Que l'Opposant ait démontré ou non l'emploi de la marque officielle SPIRIT BEAR avant la date d'annonce du 20 décembre 2006 de la Marque officielle n° 918,006, il est évident que l'Opposant employait la marque SPIRIT BEAR depuis de nombreuses années avant la date du 13 avril 2012 de l'Accord de licence et qu'elle aurait acquis au moins un certain degré d'achalandage et de protection pour cette marque dans la *common law*. De plus, j'estime que les engagements réciproques des parties aux dispositions 2 et 3 de l'Accord concernant les activités des parties aux États-Unis, y compris la considération supplémentaire de l'Opposant en raison des engagements de l'Opposant de ne pas contester l'enregistrement de marque de commerce des États-Unis appartenant à l'entreprise US Co associée à la Requérente.

[58] Troisièmement, alors que la Requérante affirme qu'elle a seulement signé l'Accord de licence sous pression et dans un format non négociable, l'Opposant conteste cette affirmation et j'estime que la preuve au dossier appuie la position de l'Opposant. La preuve suggère que la Requérante recevait des conseils juridiques dans avant la signature de l'Accord de licence, en raison de la lettre de l'avocat de la Requérante à l'époque à l'Opposant en date du 13 octobre 2011. De plus, il y a des dispositions dans l'Accord de licence qui existent clairement pour protéger les intérêts de la Requérante et de ses entités connexes, comme la disposition 2 susmentionnée qui prévoit que l'Opposant et Terrace ne contesteront pas l'enregistrement des États-Unis pour la marque de commerce SPIRIT BEAR appartenant à l'entreprise US Co associée à la Requérante.

[59] Quatrièmement, je ne suis pas convaincu par l'argument de la Requérante qu'elle ne s'est jamais considérée comme contrainte par l'Accord de licence. Bien que les droits n'aient peut-être pas été versés conformément à l'Accord de licence, il est évident que, en 2013, subséquemment à la signature de l'Accord de licence, la Requérante a fourni des documents financiers à l'Opposant afin de démontrer son incapacité de payer les droits contemplés par l'Accord de licence. Cette activité semble correspondre à des parties qui contemplaient des paiements futurs de droits en vertu de l'Accord de licence une fois que la position financière du licencié le lui permettait. De plus, il n'y a aucune preuve au dossier que, avant le dépôt de la Demande, la Requérante avait avisé l'Opposant qu'elle ne se considérait plus comme contrainte par l'Accord de licence ou, au contraire, que l'Opposant avait avisé la Requérante qu'il considérait que les parties n'étaient plus contraintes par l'Accord. La Requérante n'a pas entamé sa poursuite devant la Cour suprême du Canada de la Colombie-Britannique contestant l'Accord de licence avant 2018. Lors de l'audience, la Requérante a affirmé que le dépôt de la Demande elle-même constituait un avis constructif à l'Opposant que la Requérante ne se considérait plus comme contrainte par l'Accord de licence, mais on ne m'a présenté aucune jurisprudence qui appuierait une telle affirmation.

[60] En bout de compte, la question concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est de savoir si, le 5 septembre 2014, la Requérante aurait pu raisonnablement être convaincue de son droit d'employer la Marque, malgré l'Accord de licence qu'elle avait signé le 13 avril 2012. Pour les raisons établies ci-dessus, je conclus que la Requérante n'aurait pas pu être

raisonnablement convaincue. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est accueilli.

[61] En arrivant à cette conclusion, je ne fais aucun commentaire quant à l'état actuel de l'Accord de licence ou si les parties sont toujours contraintes par ses modalités. L'évaluation dans le cadre de l'article 30*i*) se limite aux circonstances telles qu'elles étaient à la date de dépôt de la Demande, à savoir le 5 septembre 2014.

[62] Puisque la résolution du motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est suffisante pour décider de l'opposition à l'égard de l'ensemble des Produits et des Services, je n'aborderai pas les autres motifs d'opposition.

#### DÉCISION

[63] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement 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

Le français est conforme aux WCAG.

## ANNEXE A

### **Demande n° 1,692,707 pour SPIRIT BEAR COFFEE COMPANY**

#### **Produits**

(1) Café biologique et ordinaire moulu et en grains; vêtements, nommément tee-shirts et chemises

de golf, grandes tasses, tabliers et animaux rembourrés.

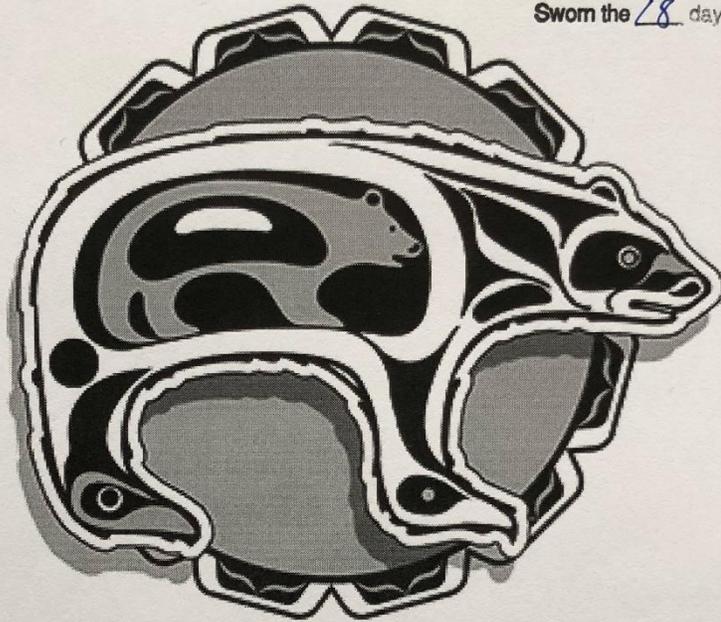
(2) Boissons, nommément thé, chocolat chaud et jus, nommément jus de fruits; accessoires relatifs à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et théières et équipement d'infusion du café, nommément cafetières et machines à espresso; café, thé et boissons chaudes contenus dans des cartouches en plastique munis de filtres pour utilisation dans des appareils d'infusion.

#### **Services**

(1) Services de vente au détail spécialisées dans la vente, l'importation et la distribution de boissons, nommément de café biologique, de café ordinaire, de thé et de chocolat chaud, d'extraits de café, de succédanés de café et de jus, de chocolat chaud et de thé, ainsi que d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de cafetières, de théières et d'équipement d'infusion du café.

Annexe B

This is Exhibit "A" to the  
Affidavit of P. Bigin  
Sworn the 18 day of April 2018



**SPIRIT BEAR**

● COFFEE COMPANY ●

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** 2021-07-05

**COMPARUTIONS**

David Takagawa

Pour l'Opposant

James J. D. Wagner

Pour la Requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP

Pour l'Opposant

James J. D. Wagner (Silvergate Law)

Pour la Requérante