

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 262

Date de la décision : 2021-11-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Oxygen Biological Inc.

Opposante

et

Larosh Dermocosmetic Laboratories Inc.

Requérante

1,828,768 pour

Demandes

OXYGEN BOTANICALS & Dessin

1,828,772 pour

O OXYGEN BOTANICALS & Dessin

INTRODUCTION

[1] Oxygen Biological Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement des marques de commerce OXYGEN BOTANICALS & Dessin et O OXYGEN BOTANICALS & Dessin, montrées ci-dessous, lesquelles sont l’objet des demandes d’enregistrement n° 1,828,768 et 1,828,772 respectivement (collectivement, les Marques), déposées par Larosh Dermocosmetic Inc. (la Requérante).

Demande n° 1,828,768

OXYGEN
BOTANICALS

Demande n° 1,828,772



[2] Les deux demandes (les Demandes) ont été déposées le 22 mars 2017 et sont fondées sur l'emploi des marques de commerce au Canada depuis au moins le 30 juin 2000 avec un large éventail de produits de soins personnels et pour la peau, de cosmétiques et de produits connexes. Une liste complète des produits associés avec les Demandes (lesquels sont les mêmes pour les deux demandes) est comprise à l'Annexe A de cette décision.

[3] Les Demandes ont été annoncées dans le *Journal des marques de commerce* le 18 avril 2018.

[4] Les oppositions en l'espèce sont fondées sur un seul motif d'opposition. Plus particulièrement, l'Opposante allègue que les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi).

[5] À titre préliminaire, je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[6] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette les oppositions.

LE DOSSIER

[7] L'Opposant a produit des déclarations d'opposition le 17 septembre 2018. La Requérante a produit et signifié des contre-déclarations réfutant le motif d'opposition.

[8] En appui de ses oppositions, l'Opposante a produit l'affidavit de Fay O'Brien, exécuté le 16 décembre 2018, accompagné des Pièces A à E. Une preuve identique a été produite dans les deux oppositions. M^{me} O'Brien n'a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit.

[9] La Requérante n'a produit aucune preuve.

[10] Aucune des parties n'a produit de plaidoyers écrits ou demandé une audience.

LE FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[11] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes sont conformes aux exigences de la Loi. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requérante après avoir examiné l'ensemble de la preuve, le litige doit être tranché 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^{re} inst), à la p. 298].

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30B)

[12] L'Opposante plaide que les Demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30b) de la Loi, puisque la Requérante n'a pas employé les Marques au Canada en liaison avec les produits dans les demandes depuis la date de premier emploi revendiqué et la Requérante n'a pas l'intention d'employer les marques de commerce au Canada. De plus, l'Opposante plaide que les Demandes n'ont pas été déposées conformément à l'article 30b) puisque la Requérante n'a pas employé les Marques à titre de marque de commerce au Canada en vertu des articles 2 et 4(1), à savoir afin de distinguer ou de manière à distinguer ses produits ou dans la pratique normale du commerce.

[13] La date pertinente concernant un motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) de la Loi est la date de dépôt des demandes; en l'espèce, les deux demandes ont été déposées le 22 mars 2017 [voir *Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p. 475 (COMC); et *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293, à la p. 296 (CF 1^{re} inst)].

Fardeau en vertu de l'article 30b)

[14] L'article 30*b*) de la Loi exige l'emploi ininterrompu de la marque de commerce visée par la demande dans la pratique normale du commerce, de la date revendiquée à la date de dépôt de la demande [*Labatt Brewing Co c Benson & Hedges (Canada) Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1^{re} inst), à la p. 262].

[15] 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), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. En ce qui a trait à l'article 30*b*) de la Loi, plus particulièrement, le fardeau initial de l'opposant a été caractérisé comme léger puisque l'opposant n'a qu'un accès limité à l'information concernant l'emploi par rapport au requérant. 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]. En l'espèce, comme il a été indiqué précédemment, la Requérante n'a produit aucune preuve.

[16] Si un opposant réussit à s'acquitter de son fardeau de preuve initial, le requérant doit alors, en réponse, prouver sa revendication d'emploi pendant la date pertinente. Cependant, même si un opposant a le droit d'invoquer les éléments de preuve du requérant, le cas échéant, 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].

Preuve

[17] M^{me} O'Brien est une agente engagée par contrat par les agents de l'Opposante.

[18] M^{me} O'Brien atteste que le 11 novembre 2018 elle a mené une recherche Google pour l'entreprise « Larosh Dermocosmetic Laboratories Inc. », laquelle a dévoilé que le site Web de l'entreprise est « *larosh-dermocosmetics.com* ». Elle atteste qu'elle a alors mené une recherche WHOIS pour *www.larosh-dermocosmetics.com*, laquelle a montré que ce nom de domaine était enregistré le 22 novembre 2014 à Larosh Dermocosmetic Laboratories Inc., avec une adresse civile du [TRADUCTION] « Unité n° 1, 11, chemin Canadian, Scarborough (Ontario) M1R 5G1, Canada ». Les résultats de la recherche Google et de la recherche WHOIS sont joints à titre de Pièces B et C à son affidavit.

[19] M^{me} O'Brien affirme que la section [TRADUCTION] « Marques » du site Web, à la Pièce C, montrait la marque de commerce O OXYGEN BOTANICALS (demande n° 1,828,772), mais ne fournissait aucune information lors de sa recherche concernant le moment auquel les Marques ont été introduites dans le marché canadien.

[20] M^{me} O'Brien atteste ensuite que, également le 11 novembre 2018, elle a mené une recherche sur l'archive Internet Wayback Machine pour le site Web à la Pièce C (*www.larosh-dermocosmetics.com*), dont les résultats sont joints à la Pièce de son affidavit. Elle explique que l'archive Wayback Machine indiquait que le site avait été sauvegardé neuf fois entre le 26 décembre 2015 et le 14 avril 2018, mais qu'aucune donnée n'avait été capturée pour l'année 2000. Elle affirme que le premier instantané pris par l'archive Wayback Machine remontait au 26 décembre 2015, lequel est formé d'une seule page indiquant [TRADUCTION] « Larosh se refait une beauté » sans aucune présence des Marques. Elle explique que cette unique page était illustrée comme instantané pour le 25 janvier 2016, le 7 avril 2016, le 11 mai 2016, le 2 juillet 2016 et le 7 janvier 2018 et qu'il n'y avait aucun instantané pour 2017.

[21] Enfin, elle joint à titre de Pièce E à son affidavit un instantané de l'archive Wayback Machine pour le 29 mars 2018 pour le site Web *www.larosh-dermocosmetics.com*, où la marque O OXYGEN BOTANICALS & Dessin (demande n° 1,828,772) figure sous la section

[TRADUCTION] « Marques ». Elle conclut son affidavit en indiquant qu'elle n'a mené aucune autre recherche sur l'archive Wayback Machine puisque cela est au-delà de la date pertinente concernant le motif d'opposition dans ces procédures.

Analyse et conclusion

[22] Bien que la preuve puisse jeter le doute sur l'emploi par la Requérante des Marques depuis la date de premier emploi revendiqué dans les demandes, je remarque que la revendication d'emploi des Marques dans les Demandes se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Employée au Canada

Depuis au moins 2000-06-30

La requérante ou le ou les prédécesseurs en titre de la requérante (CMI Cosmetic Manufacturers Inc.) ont employé la marque de commerce en liaison avec les produits.

Ainsi, la Requirante pourrait invoquer l'emploi de la marque de commerce visée par la demande par un prédécesseur en titre, puisque cette entité a été identifiée dans la demande [voir *ServiceMaster Co c 385 MKE Ltd*, 2015 COMC 188].

[23] L'ensemble de la preuve de l'Opposante à l'égard de ses allégations en vertu de l'article 30*b*) concerne une tentative de démontrer la non-conformité de la Requirante. Cependant, la Requirante a clairement nommé un prédécesseur en titre dans les demandes pour les Marques et l'Opposante n'a présenté aucune preuve concernant l'emploi ou l'absence d'emploi des Marques par le prédécesseur en titre de la Requirante CMI Cosmetic Manufacturers Inc. De plus, comme il a été indiqué précédemment, l'Opposant n'a présenté aucun argument à l'appui de ses allégations établies dans ce motif d'opposition. Ainsi, bien que le fardeau de l'Opposante sous un motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) de la Loi soit moins onéreux, j'estime que l'Opposant n'a pas réussi à soulever un doute suffisant quant à la véracité de la date de premier emploi revendiquée par la Requirante. De plus, il n'y a aucune preuve pour appuyer ou soulever la question que les Marques n'ont pas été employées à titre de marques de commerce au Canada en vertu des articles 2 et 4(1) [à savoir afin de distinguer ou de manière à distinguer ses produits ou dans la pratique normale du commerce, conformément aux allégations dans la déclaration d'opposition].

[24] Par conséquent, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'article 30*b*), puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

DÉCISION

[25] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette les oppositions en vertu de l'article 38(12) de la Loi.

Kathryn Barnett
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

Produits (demandes n° 1,828,768 et 1,828,772)

- (1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage, crèmes à mains, toniques, nettoyants, hydratants, écran solaire total ainsi que sérums et suppléments de collagène pour le traitement de la peau; shampooings, revitalisants et lotions capillaires sculptantes; cosmétiques, nommément fond de teint, fard à joues, rouge à lèvres, traceur pour les yeux, poudres bronzantes, vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; machines à oxygène pour l'application d'oxygène sur l'épiderme.

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

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

O'Brien TM Services Inc. (Chantal St. Denis)

Pour l'Opposante

Miller Thomson LLP (David J. Schnurr)

Pour la Requérante