



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 254

Date de la décision : 2022-12-16

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Opposante : 1000 Islands Brewery Inc.

Requérant : Edward Byers

Demande : 1809513 pour Thousand Islands River Brewing Company

INTRODUCTION

[1] 1000 Islands Brewery Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce Thousand Islands River Brewing Company (la Marque), qui fait l'objet de la demande no 1,809,513 (la Demande), présentée par Edward Byers (le Requérant).

[2] La Demande a été produite le 15 novembre 2016, sur la base de l'emploi projeté au Canada en liaison avec l'état déclaratif des produits tel que reproduit ci-après, ainsi que la classification de Nice (CI) connexe :

[TRADUCTION]

CI 9 (1) Enseignes au néon.

- CI 16 (2) Affiches publicitaires en papier; affiches.
- CI 21 (3) Ouvre-bouteilles; verres à boire.
- CI 25 (4) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.
- CI 28 (5) Balles de golf.
- CI 32 (6) Bière, ale, lager, stout et porter.

[3] La Demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 1^{er} août 2018. Le 2 janvier 2019, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la Demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Cependant, étant donné que la Demande en l'espèce a été annoncée avant le 17 juin 2019, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués en fonction de la Loi dans sa version du 16 juin 2019.

[4] La déclaration d'opposition a soulevé des motifs d'opposition fondés sur la non-conformité aux articles 30a), 30e), et 30i), et l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi.

[5] Le 14 mars 2019, le Requérant a demandé une décision interlocutoire sur le caractère suffisant des motifs. La décision interlocutoire a été rendue le 18 avril 2019 et a radié chacun des motifs d'opposition fondés sur la non-conformité dans leur intégralité [articles 30a), 30e) et 30i)], et a partiellement radié le motif d'opposition restant fondé sur l'absence de caractère distinctif, comme il en sera discuté ci-dessous.

[6] Le Requérant a produit et signifié sa contre-déclaration le 19 mai 2021, réfutant le motif d'opposition restant.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de D. Jill Roberts, souscrit le 2 décembre 2019, accompagné de la Pièce A.

[8] À l'appui de sa demande, le Requérant a produit une copie certifiée du dossier de la demande d'enregistrement de marque de commerce BRASSERIE MILLE ILES BREWERY & DESIGN, demande n° 1,810,725.

[9] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites; toutefois, les deux parties ont présenté des observations lors d'une audience.

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

RÉSUMÉ DE LA PREUVE

Preuve de l'Opposante – Affidavit Roberts

[11] Mme Roberts, auxiliaire juridique, atteste avoir accédé à la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada le 2 décembre 2019 et avoir effectué une recherche sur la demande d'enregistrement de marque de commerce n° 1,810,725. Elle joint à son affidavit, à titre de Pièce A, un imprimé de cette demande d'enregistrement de marque de commerce.

[12] La demande d'enregistrement de marque mentionnée dans la Pièce A concerne la marque de commerce BRASSERIE MILLE ILES BREWERY & Design, déposée le 22 novembre 2016, soit sept jours après la production de la Demande, et est fondée sur l'emploi projeté en liaison avec les produits : dessous de chopes à bières; chopes à bières; pots à bière; verres à bière; casquettes promotionnelles; chandails; t-shirts promotionnels; bières; et avec les services : brasserie. Le Requéérant de cette demande d'enregistrement de la marque de commerce est 9714235 Canada Inc.

Preuve du Requéérant – Copie certifiée du dossier de la demande n° 1,810,725 pour la marque de commerce BRASSERIE MILLE ILES BREWERY & Design

[13] Le Requéérant fait référence à cette demande comme étant la marque de l'Opposante, bien que la requérante indiquée dans la demande soit 9714235 Canada Inc. qui diffère de l'Opposante actuelle (1000 Islands Brewery Inc.). Aucune relation entre 9714235 Canada Inc. et l'Opposante, 1000 Islands Brewery Inc. n'est établie dans le dossier de la demande.

[14] Le dossier de la demande comprend la correspondance pendant l'instruction de cette demande, qui inclut, entre autres objections formulées par le registraire, une objection à l'enregistrement fondée sur une confusion avec la Demande actuelle.

ANALYSE

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[15] Ce motif d'opposition, identifié comme le paragraphe 3d) dans la déclaration d'opposition, a été partiellement radié dans la décision interlocutoire du 18 avril 2019. Le motif tel que restreint se lit maintenant comme suit : [TRADUCTION]

La marque de commerce revendiquée dans la demande n'est pas distinctive et n'est pas non plus adaptée pour distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles le Requérant propose de l'employer :

- La bière de l'opposante a été vendue et annoncée au Canada en liaison avec les marques de commerce expressément invoquées au paragraphe 3d) de la déclaration d'opposition, à savoir les marques THOUSAND ISLANDS et 1000 ISLANDS;
- Les marchandises/services de la Brasserie Mille Iles (identifiée par l'opposante au paragraphe 3d) de la déclaration d'opposition comme « fabricant et vendant de la bière au Canada ») en liaison avec la marque de commerce MILLE ILES.

[16] L'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif. Une fois qu'elle s'est acquittée de ce fardeau, c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses produits et services de ceux d'autres personnes [voir *Brasserie Labatt Ltée c Brasseries Molson* (1996), 1996 CanLII 17947 (CF), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst), à la p. 298; *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd*, (1985) 4 CPR (3d) 272 (COMC); *Imperial Tobacco Canada Limited c Philip Morris Products SA*, 2013 COMC 175, au para 24, conf par 2014 CF 1237, aux para 15-16 et 68; et *JTI-Macdonald TM Corp c Imperial Tobacco Products Limited*, 2013 CF 608, au para 55].

[17] Cela signifie que pour s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe en vertu de ce motif, l'opposante doit établir qu'à la date de dépôt de la déclaration d'opposition, soit le 2 janvier 2019, une ou plusieurs des marques de commerce invoquées par l'Opposante (THOUSAND ISLANDS, 1000 ISLANDS et MILLES ILES) étaient devenues suffisamment connues en liaison avec les produits et services allégués mentionnés, pour annuler le caractère

distinctif de la Marque, et que la réputation d'une ou de plusieurs de ces marques de commerce au Canada était importante, significative ou suffisante [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427; *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF); et *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44, at 58 (CF 1^{re} inst)].

[18] La preuve de l'Opposante est constituée d'une simple copie imprimée de la demande d'enregistrement de la marque de commerce n° 1,810,725, telle qu'elle se trouvait dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada le 2 décembre 2019. Il n'existe aucune preuve d'emploi, de promotion ou de tout autre élément qui démontrerait dans quelle mesure l'une des marques de commerce invoquées par l'Opposante aurait été révélée à la date de production de la déclaration d'opposition. De plus, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles l'Opposante a largement vendu et annoncé sa bière au Canada en association avec ses marques de commerce THOUSAND ISLANDS et 1000 ISLANDS, l'Opposante n'a déposé aucune preuve au soutien de ces allégations. Enfin, l'Opposante n'a pas non plus produit de preuve établissant que la Brasserie Mille Iles a fabriqué et vendu de la bière au Canada en association avec la marque de commerce MILLE ILES, et encore moins de preuve qui indiquerait dans quelle mesure cette marque de commerce a été révélée au Canada.

[19] À l'audience, l'agent de l'Opposante a soutenu que, comme les examinateurs de marques de commerce effectuent des recherches sur Internet au cours de l'examen des demandes d'enregistrement de marques, le registraire peut également prendre connaissance d'office et effectuer des recherches sur Internet au cours d'une procédure d'opposition afin de déterminer si les marques de commerce invoquées sont employées ou non. En outre, l'agent de l'Opposante a soutenu que le fardeau qui incombe à un opposant, tel qu'établi dans *Bojangles*, précité, n'est pas important, et que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau en identifiant une demande de tiers dont l'utilisation pourrait ensuite être vérifiée par le registraire lors d'une recherche sur Internet.

[20] L'agent du Requérant a répondu à juste titre que l'Opposante doit fournir des preuves suffisantes pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial (ou s'appuyer sur une preuve figurant autrement au dossier). La Commission des oppositions ne mène pas sa propre enquête sur l'emploi allégué de marques de commerce de tiers. Aucune disposition de la *Loi sur les marques de commerce* ou du *Règlement sur les marques de commerce* ne lui permet de le

faire et, en fait, cela serait contraire à la jurisprudence bien établie relative au fardeau incombant à chacune des parties, examinée ci-dessus.

[21] En effet, ce que propose l'agent de l'Opposante équivaut à ce que le registraire effectue des recherches, recueille et identifie des preuves afin de constituer le dossier de l'Opposante. Le registraire n'a pas le pouvoir de le faire. La connaissance d'office n'est pas un mécanisme par lequel un Opposant peut usurper ce qu'il aurait dû présenter lui-même comme preuve, en particulier dans la mesure où il doit s'acquitter de son fardeau d'établir qu'une ou plusieurs des marques de commerce invoquées dans le cadre de ce motif satisfont au seuil de notoriété établi dans *Bojangles*, précité. En outre, la question de savoir quels éléments les examinateurs prennent en compte au cours de l'examen des dossiers d'enregistrement n'est pas une considération pertinente quant à la prise de connaissance d'office dans les procédures d'opposition.

[22] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté, car l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

DÉCISION

[23] 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 la demande selon les dispositions 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
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2022-12-13

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Andrew Jarzyna

Pour le Requéant : Lorraine Pinsent

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Moffat & Co.

Pour le Requéant : MLT Aikins LLP