



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 107

Date de la décision : 2023-06-21

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Wonder Brands Inc.

Requérante : Canada Bread Company, Limited

Demande : 1,905,087 pour MADE BY CANADA

INTRODUCTION

[1] Wonder Brands Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce MADE BY CANADA (la Marque) qui fait l'objet de la demande n° 1,905,087 produite par Canada Bread Company, Limited (la Requérante).

[2] La Marque visée par la demande est enregistrée en liaison avec les produits suivants pour un emploi projeté au Canada (les Produits) :

[TRADUCTION]

CI 30 (1) Pain, baguette, pains plats, pains mollets, notamment petits pains, petits pains pâteux, petits pains, bagels, bretzels, gâteaux du Vendredi Saint, tortillas,

gâteau au café, quatre-quarts, danoises, croissants, muffins, panettone, gressins, muffins anglais, tartelettes, petits pains sucrés.

[3] Les motifs d'opposition sont tous fondés sur l'allégation selon laquelle la Marque est clairement descriptive ou donne une description fautive et trompeuse des Produits.

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

LE DOSSIER

[5] La demande a été produite le 19 juin 2018 et a été annoncée aux fins d'opposition le 23 octobre 2019.

[6] Le 28 avril 2020, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LSC 1985, ch T-13, telle qu'amendée le 17 juin 2019 (la Loi).

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle fait part de son intention de répondre à l'opposition.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Biserka Horvat en date du 10 décembre 2020 (l'affidavit Horvat).

[9] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit d'Alice Lee en date du 11 août 2021 (l'affidavit Lee) et l'affidavit de Tiffany Carreiro en date du 11 août 2021 (l'affidavit Carreiro).

[10] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé relativement à son affidavit.

[11] Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient présentes à l'audience qui a été tenue.

APERCU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Affidavit Horvat

[12] M^{me} Horvat est une auxiliaire juridique employée par l'agent au dossier de l'Opposante. Son affidavit se compose de diverses recherches effectuées sur Internet [para 1 à 3].

[13] Les pièces de l'affidavit Horvat sont constituées de copies imprimées, entre autres, de recherches de définitions de dictionnaires pour les mots « made » [fabriqué], « make » [fabriquer], « by » [par] et « in » [en, dans ou au], d'entrées de dictionnaire pour les mots « by » [par] et « Made by Canada » [fabriqué par le Canada], ainsi que de diverses pages Web et de pages Web archivées concernant des produits, des services et des médias, notamment des médias sociaux [para 4 à 27, pièces A à X].

APERCU DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Affidavit Lee

[14] M^{me} Lee est la vice-présidente, Services juridiques, de la Requérante, un poste qu'elle occupe depuis le mois d'août 2018 [para 1].

[15] L'affidavit Lee se compose d'un résumé des activités passées et présentes de la Requérante au Canada, ainsi que d'une copie des renseignements complets de la demande d'enregistrement relative à la Marque [para 3 à 6, pièce 1].

[16] Il contient en outre des renseignements détaillés sur les activités publicitaires et promotionnelles de la Requérante au Canada en liaison avec la Marque, notamment :

- des copies de publicités télévisées [para 8, pièce 2];
- le plan de communication médiatique de 2018 de la Requérante dans le cadre de la campagne publicitaire [para 9, pièce 3];
- des renseignements détaillés sur les commandites et les publicités télévisées ainsi que sur les publicités numériques et sur les médias sociaux [para 10 à 18, pièces 3 à 6].

[17] En se référant au contenu de son affidavit résumé ci-dessus, Mme Lee déclare que la Requérante [TRADUCTION] « [...] n'emploie pas la [Marque] pour décrire la nature ou la qualité, ou le lieu d'origine [...] » des Produits, mais [TRADUCTION] « [...] plutôt comme un indicateur unique et distinctif de la source », [TRADUCTION] « [...] considéré comme unique [...] » selon la Requérante [para 19].

Affidavit Carreiro

[18] M^{me} Carreiro est une assistante juridique en matière de marques de commerce employée par l'agent au dossier de la Requérante.

[19] L'affidavit Carreiro contient les renseignements complets relatifs à diverses marques de commerce enregistrées dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes dont les premiers mots sont, ou qui contiennent ou sont composées des mots « made by » [fabriqué par], « made for » [fabriqué pour] ou « made of » [fabriqué de] [para 2 à 13, pièces 1 à 12].

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[20] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'Opposante a le fardeau de prouver les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans sa déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053 (CF 1^{re} inst)]. L'imposition d'un fardeau de preuve à l'Opposante à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit examinée, il doit exister une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[21] En ce qui concerne les allégations à l'égard desquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. L'existence d'un fardeau ultime qui incombe à un requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre de celui-ci.

ARTICLE 12(1)B) : DESCRIPTION CLAIRE OU DESCRIPTION FAUSSE ET TROMPEUSE

[22] L'Opposante fait valoir que la Marque ne peut pas faire l'objet d'un enregistrement parce qu'elle est clairement descriptive ou donne une description fausse et trompeuse des Produits. Plus précisément, l'Opposante allègue que la Marque indique que les Produits sont originaires du Canada et que les Produits (ou leurs ingrédients) sont produits par des Canadiens. À titre subsidiaire, l'Opposante allègue que si les Produits ne sont pas originaires du Canada ou ne sont pas produits par des Canadiens, alors la Marque donne une description fausse et trompeuse des Produits.

[23] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la demande, soit le 19 juin 2018 [*Shell Canada Limited c. PT Safari Incofood Corporation*, 2005 CF 1040].

[24] L'interdiction prévue à l'article 12(1)b) de la Loi vise à empêcher un commerçant unique de monopoliser un terme qui donne une description claire ou qui est usuelle dans le commerce et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [*Canadian Parking Equipment c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 1990 CarswellNat 834 (CF 1^{re} inst)].

[25] La question de savoir si une marque de commerce est clairement descriptive ou donne une description fausse et trompeuse doit être examinée du point de vue de l'acheteur moyen des produits ou services liés. La « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique des produits et services et « claire » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, évident ou simple » [*Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (C de l'É)]. La Marque ne doit pas être analysée dans ses moindres détails, mais considérée dans son ensemble sous l'angle de la première impression [*Wool Bureau of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst); *Promotions Atlantiques Inc c Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst)]. En d'autres termes, il ne faut pas examiner la Marque isolément, mais plutôt dans son contexte global en conjonction avec les produits faisant l'objet de la demande [*Ontario Teachers' Pension Plan Board c Canada* (2012), 2012 CAF 60]. Enfin, il faut appliquer

le sens commun lorsqu'il s'agit de trancher une décision concernant le caractère descriptif [*Neptune SA c Canada (Procureur général)*, 2003 CFPI 715].

L'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve

[26] Dans ses observations, l'Opposante soutient que la Marque indique clairement que [TRADUCTION] « [...] [les Produits] sont originaires du Canada et que les Produits (ou leurs ingrédients) sont produits par des personnes situées au Canada ». [Observations écrites de l'Opposante, para 48].

[27] L'Opposante soutient en outre qu'elle peut s'acquitter de son fardeau à l'égard de ce motif simplement en se référant au sens ordinaire des termes de la Marque [Observations écrites de l'Opposante, para 49].

[28] Étant donné que la preuve de l'Opposante contient, entre autres, des définitions de dictionnaire des mots « made » [fabriqué] et « by » [par], je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif [*Maple Ridge Florist Ltd c Flowers Canada/Fleurs Canada Inc*, 1998 CarswellNat 3004 au para 17; Observations écrites de l'Opposante, para 51; Affidavit Horvat, para 4 et 5, pièces A et B].

La Requérante s'acquitte de son fardeau ultime

[29] La Requérante soutient que la Marque n'est pas clairement descriptive, mais qu'elle donne plutôt une simple suggestion quant aux Produits. Plus précisément, la Requérante soutient que l'expression « made by Canada » [fabriqué par le Canada] n'est pas [TRADUCTION] « une expression ordinaire ou de compréhension courante et son sens dans le contexte des Produits est quelque peu déconcertant » puisqu'un pays lui-même ne peut rien fabriquer et que le consommateur moyen, en voyant la Marque, serait perplexe quant à la signification de la Marque dans le contexte des Produits, et comprendrait vraisemblablement que la Marque est une marque de commerce plutôt qu'une description des Produits liés [Observations écrites de la Requérante, para 55 et 56].

[30] La Requérante soutient également qu'un consommateur moyen peut avoir plusieurs interprétations de la Marque lors d'une première impression; elle suggère qu'un consommateur moyen peut faire les interprétations suivantes [TRADUCTION] « s'il est invité à s'arrêter et à réfléchir à la signification probable de la Marque en liaison avec les Produits », et en particulier comprendre que les Produits sont :

- fabriqués au Canada;
- fabriqués à proximité du Canada;
- fabriqués à partir d'ingrédients ou de farine de blé canadiens;
- fabriqués par des agriculteurs canadiens;
- fabriqués par des boulangers canadiens;
- fabriqués conformément à des normes canadiennes précises [Observations écrites de la Requérante, para 57].

[31] La Requérante soutient en outre ce qui suit (les passages mis en évidence l'ont été par la Requérante) :

[TRADUCTION]

58. Dans l'arrêt *GWG Ltd c Registraire des marques de commerce* (1981) 41, la Cour fédérale indique que si une marque de commerce peut **donner lieu à plusieurs significations**, la marque ne peut être clairement descriptive, mais constitue plutôt une allusion discrète et habile à la nature des produits, ce qui la rend simplement suggestive et donc susceptible d'être enregistrée. Dans cette affaire, la Cour a estimé que la marque KIDFITTERS en liaison avec des vêtements pouvait indiquer que les vêtements étaient fabriqués en cuir de chevreau, ou que la société fournissait un service d'ajustement de vêtements pour jeunes enfants, et qu'à ce titre, le fait de considérer KIDFITTERS comme décrivant clairement les ventes générales de jeans, de vestes et de chemises constituerait un [TRADUCTION] « exercice de gymnastique mentale ».

59. En l'espèce, il est évident que MADE BY CANADA peut donner lieu à de nombreuses significations différentes et plausibles en rapport avec les Produits. **L'Opposante reconnaît elle-même dans ses observations écrites les multiples significations qui peuvent être attribuées à la Marque** en déclarant qu'il est [TRADUCTION] « clair et immédiatement apparent pour un client potentiel » que la Marque décrit clairement que les Produits « proviennent du Canada et que les produits (ou leurs ingrédients) sont produits par des personnes situées au Canada » (je mets en évidence). L'Opposante ne précise pas si ce sont les Produits qui sont censés être produits par des Canadiens, les ingrédients, ou les deux. La Requérante fait remarquer que [TRADUCTION] « la Cour d'appel fédérale a mis en garde contre le fait de tirer des

conclusions sans preuve sur ce que les consommateurs comprendraient ou ne comprendraient pas à partir d'expressions dont le sens n'est pas clairement établi. »

[32] Bien que je convienne avec la Requérente que la Marque peut faire l'objet de plusieurs interprétations plausibles à la première impression par le consommateur moyen, je conviens avec l'Opposante que certaines des interprétations suggérées, si l'on fait appel au bon sens, ont peu de chances de traverser l'esprit d'un consommateur moyen, en particulier [TRADUCTION] « fabriqués près du Canada » et [TRADUCTION] « fabriqués conformément à des normes canadiennes », à la première impression de ce dernier.

[33] L'Opposante soutient que la Marque est clairement descriptive du lieu d'origine des produits puisque [TRADUCTION] « [...] la preuve de la Requérente elle-même démontre que les produits de la Requérente sont effectivement produits au Canada (plus précisément, cuits par des boulangers canadiens) à partir d'ingrédients cultivés au Canada (plus précisément, de la farine de blé canadienne cultivée par des agriculteurs canadiens) » [Observations écrites de l'Opposante, para 53].

[34] L'Opposante fait également valoir que le consommateur moyen des Produits, en voyant la Marque, [TRADUCTION] « conclurait qu'un Canadien a participé à la fabrication des produits alimentaires et de boulangerie de la Requérente, ou de leurs ingrédients. » [Observations écrites de l'Opposante, para 54].

[35] L'Opposante fait également référence à la preuve de la Requérente pour appuyer son raisonnement. Plus précisément, l'Opposante fait remarquer que le libellé suivant employé dans le matériel promotionnel et publicitaire de la Requérente démontre que la Marque est employée de façon descriptive et démontre que les Produits sont fabriqués [TRADUCTION] « par des Canadiens avec des ingrédients canadiens » :

[TRADUCTION]

« De quoi a-t-on besoin pour obtenir un produit fabriqué par le Canada? De la farine de blé canadienne cultivée par des agriculteurs canadiens et cuite par des boulangers canadiens [...] Nous sommes fiers que Dempster's soit fabriqué par le Canada » et

« Dempster's est fabriqué par le Canada – maintenant avec nos ingrédients les plus simples [...] » [Observations écrites de l'Opposante, para 58, citant l'affidavit Lee aux para 8, 18 et 19, pièces 2 et 6].

[36] Je ne suis pas d'accord avec l'Opposante pour dire que l'annonce publicitaire de la Requérante appuie l'allégation selon laquelle la Marque est clairement descriptive des Produits. Au contraire, le texte supplémentaire de l'annonce publicitaire de la Requérante liée à la Marque appuie l'affirmation de la Requérante selon laquelle la Marque elle-même est une allusion discrète et habile qui ne présente pas de signification claire à la première impression et qui nécessite un raisonnement et une réflexion supplémentaires pour déterminer ce à quoi la Marque peut faire référence.

[37] Bien que la Marque soit composée de mots anglais courants dont le sens est bien connu, à mon avis, la Marque ne présente pas une signification grammaticale logique qui découle naturellement de l'agencement desdits mots qui forment la Marque. Un raisonnement similaire a été appliqué par le registraire lorsque des mots courants du dictionnaire étaient agencés de telle sorte que la marque de commerce ne présentait pas de signification aisément perceptible [voir par exemple *Special Fruit NV c Berry Fresh, LLC*, 2016 COMC 52, au para 58].

[38] L'Opposante s'appuie sur l'affidavit Horvat pour étayer son allégation selon laquelle [TRADUCTION] « MADE BY CANADA ou une expression très similaire est couramment employée par d'autres en liaison avec des produits, notamment des produits alimentaires ou leurs ingrédients qui proviennent du Canada ou qui sont fabriqués par des Canadiens. et que, par conséquent, [TRADUCTION] « il serait inopportun d'accorder à la Requérante un monopole à l'égard de ces termes » [Observations écrites de l'Opposante, para 38 et 59]. Cependant, seules les pièces C et H de l'affidavit Horvat révèlent la présentation par des tiers sur les médias sociaux de l'expression MADE BY CANADA avant la date pertinente pour ce motif. La pièce C contient des copies imprimées d'un fil Twitter pour le mot-dièse #madebycanada. La majorité de ces messages Twitter émanent de la Requérante, bien qu'il y ait quelques messages de tiers, plus particulièrement ceux liés à une marque d'eau embouteillée. La pièce H contient une capture d'écran du média social Facebook qui présente un dessin

contenant les mots « MADE BY CANADA A Sesquicentennial Project » [Fabriqué par le Canada, un projet du centenaire]. Rien n'indique que ces mots ont été employés en liaison avec des produits ou services spécifiques par l'un ou l'autre de ces tiers, et rien n'indique combien de Canadiens (le cas échéant) ont vu les messages avant la date pertinente (ou jamais). La majorité des preuves restantes relatives à l'emploi par des tiers dans les pièces C à X de l'affidavit Horvat présentent l'emploi de l'expression clairement descriptive « Made in Canada » [Fabriqué au Canada] plutôt que de la Marque, ou sont postérieures à la date pertinente pour ce motif. Je ne considère donc pas que ces preuves appuient l'argument de l'Opposante selon lequel la Marque, ou une expression très similaire à celle formant la Marque, était employée par de nombreux commerçants pour décrire des produits provenant du Canada ou fabriqués par des Canadiens à partir de la date pertinente. Dans l'ensemble, je suis d'avis que l'affidavit Horvat ne démontre pas l'emploi courant de la Marque par des tiers comme marque de commerce ou comme indicateur de la source à la date pertinente.

[39] Après avoir examiné l'ensemble des preuves et des observations des parties, je partage l'avis de la Requérente selon lequel la Marque serait considérée comme quelque peu déconcertante par le consommateur moyen lors d'une première impression, étant donné que le Canada lui-même, en tant que pays, ne peut pas fabriquer de produits de boulangerie. Un consommateur devrait approfondir l'examen de la Marque au-delà de la première impression pour conclure que la Marque décrit clairement un aspect spécifique des Produits, qu'il s'agisse du fait que les Produits sont fabriqués à partir d'ingrédients canadiens, qu'ils sont fabriqués par des agriculteurs ou des boulangers canadiens ou qu'ils présentent tout autre lien spécifique avec le Canada. Par conséquent, bien que la Marque soit certainement suggestive, voire descriptive, d'une liaison ou d'un lien avec le Canada, considérée dans son intégralité dans le cadre d'une première impression, et en faisant appel au bon sens, je suis d'avis que la Marque n'est pas clairement descriptive de la nature ou de la qualité particulière des Produits, ou des personnes employées dans la production ou du lieu d'origine des Produits, en raison de la première impression quelque peu déconcertante qu'elle suscite, compte tenu de la structure dépourvue de toute logique de l'expression « made by (pays) » [fabriqué par (pays)]. Je ne considère pas non plus que la Marque donne

une description fautive et trompeuse des Produits étant donné qu'il existe un lien avec le Canada. Cependant, la nature exacte de ce lien ne serait pas évidente pour les consommateurs à la première impression.

[40] Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition.

ARTICLE 2 – ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[41] Au titre de l'article 38(2)d) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Marque ne présente pas de caractère distinctif au sens de l'article 2 de la Loi du fait qu'elle ne distingue pas réellement les Produits et qu'elle n'est pas adaptée pour distinguer les Produits de la Requérante de ceux d'autres fabricants de produits alimentaires et de boulangerie, puisque la Marque est clairement descriptive ou donne une description fautive et trompeuse des Produits. L'Opposante soutient en outre que la Marque devrait être [TRADUCTION] « [...] à la disposition de tous les fournisseurs, fabricants et détaillants d'aliments et de produits de boulangerie ».

[42] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition, le 28 avril 2020 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[43] L'article 2 de la Loi définit le terme « distinctive » comme suit :

distinctive Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

[44] Une marque de commerce « distingue véritablement » en acquérant le caractère distinctif par l'emploi, ce qui donne lieu à un caractère distinctif dans les faits. En revanche, une marque de commerce qui est « adaptée à les distinguer ainsi » est une marque qui ne dépend pas de l'emploi pour avoir un caractère distinctif, parce qu'elle possède un caractère distinctif inhérent [voir *Astrazeneca AB c Novopharm Ltd*, 2003 CAF 57, au para 16].

[45] À l'appui de ce motif, l'Opposante fait valoir ce qui suit :

- étant donné que la Marque est clairement descriptive ou donne une description fautive et trompeuse des Produits, elle ne possède pas de caractère distinctif inhérent, ce qui a pour conséquence que la Marque n'est pas adaptée pour distinguer les Produits des produits et services d'autrui [Observations écrites de l'Opposante, para 74];
- aucune preuve ne démontre l'emploi de la Marque, telle que définie à l'article 4 de la Loi, au Canada à quelque moment que ce soit et, par conséquent, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer que la Marque était devenue distinctive à la date pertinente [observations écrites de l'Opposante, para 72];
- l'expression « made by Canada » [fabriqué par le Canada] ou [TRADUCTION] « une expression très similaire est employée par un certain nombre de tiers en liaison avec leurs produits et services, notamment des produits alimentaires » [Observations écrites de l'Opposante, para 75, renvoyant à l'affidavit Horvat aux para 6 à 27 et aux pièces C à X];
- la Marque est [TRADUCTION] « formée de mots courants et d'une indication géographique que d'autres commerçants devraient être en mesure d'employer (et qu'ils emploient dans les faits) dans la pratique normale du commerce ». À cet égard, l'Opposante met en avant la preuve de l'emploi de « Made by Canada » [Fabriqué par le Canada] par un tiers en liaison avec de l'eau pétillante [Observations écrites de l'Opposante, para 76 renvoyant à l'affidavit Horvat, para 7 et à pièce D].

[46] Les observations de la Requérante concernant le motif d'opposition lié au caractère descriptif ou non de la Marque sont résumées ci-dessus dans l'analyse fondée sur l'article 12(1)b).

[47] En outre, et plus particulièrement en ce qui concerne le présent motif d'opposition, la Requérante soutient que l'emploi par des tiers de l'expression « MADE BY CANADA » [FABRIQUÉ PAR LE CANADA] en liaison avec de l'eau pétillante avant la date pertinente n'est pas étayé par la preuve, car rien ne prouve que des Canadiens aient jamais consulté les sites de médias sociaux mentionnés dans la preuve de

l'Opposante ou y aient eu accès. La Requérente soutient également que, de toute façon, la preuve de l'emploi par des tiers de l'expression « MADE BY CANADA » [FABRIQUÉ PAR LE CANADA] est liée à l'eau pétillante, un produit complètement distinct du pain et des produits de boulangerie de la Requérente [Observations écrites de la Requérente, para 89 à 94].

[48] La Requérente soutient également que les marques de commerce possédant un faible degré de caractère distinctif inhérent se distinguent de celles qui n'ont pas de caractère distinctif inhérent, les premières pouvant faire l'objet d'un enregistrement [Observations écrites de la Requérente, para 97 et 98].

[49] Je partage l'avis de la Requérente selon lequel la preuve qu'un tiers emploie l'expression « MADE BY CANADA » [FABRIQUÉ PAR LE CANADA] sur divers sites de médias sociaux sans aucune preuve du nombre de Canadiens qui ont pu accéder à ces sites rend cette preuve peu pertinente, voire pas du tout, car aucune conclusion ne peut être tirée quant à savoir si des Canadiens ont accédé aux sites et aux pages Web et, dans l'affirmative, combien d'entre eux et dans quelle mesure.

[50] Même si j'accepte que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial, pour des raisons essentiellement similaires à celles discutées ci-dessus dans le cadre du motif fondé sur l'article 12(1)b), j'estime que la Requérente s'est acquitté de son fardeau ultime, nonobstant la date pertinente ultérieure.

[51] Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

ARTICLE 38(2)E) – AUCUN EMPLOI OU EMPLOI PROJÉTÉ

[52] L'Opposante fait valoir que la demande ne respecte pas les articles 38(2)e) et 30(1) de la Loi puisque la Requérente n'employait pas ni ne projetait d'employer la Marque en liaison avec les Produits puisque la Marque n'est pas employée ou destinée à être employée comme marque de commerce [TRADUCTION] « mais permettra plutôt de décrire clairement la nature, les personnes employées dans la production et le lieu d'origine » des Produits [Observations écrites de l'Opposante, para 79].

[53] L'article 38(2)e) de la Loi se lit comme suit :

(2) 38(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants : [...]

e) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n'employait pas ni ne projetait d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande; [...]

[54] L'article 30(1) de la Loi se lit comme suit :

30 (1) Une personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de produits ou services si elle emploie ou projette d'employer – et a droit d'employer – la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

[55] Je considère que ce motif n'est pas un motif d'opposition valable. Il ressort clairement du libellé de l'article 30(1) que cet article traite de l'action de produire une demande et indique simplement qui peut produire une demande d'enregistrement de marque de commerce au Canada. L'article 30(1) ne traite pas des droits à l'emploi et/ou à l'enregistrement d'une marque de commerce.

[56] En tout état de cause, aucune preuve n'a été produite qui permettrait à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif à la date pertinente, soit la date de production de la demande visée, étant donné qu'une petite minorité des exemples d'emploi par des tiers de l'expression « Made By Canada » [Fabriqué au Canada] contenus dans l'affidavit Horvat est postérieure à la date pertinente.

[57] Par ailleurs, ce motif est fondé sur la même allégation de caractère descriptif que celle évaluée ci-dessus dans le cadre de l'analyse fondée sur l'article 12(1)b) et porte même sur la même date pertinente. Dans la mesure où j'ai conclu que la Marque n'est pas clairement descriptive et ne donne pas une description fautive et trompeuse des Produits au sens de l'article 12(1)b), l'Opposante n'obtiendrait pas gain de cause sur la base des mêmes arguments dans le cadre du présent motif.

[58] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

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

Leigh Walters
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Ali Alaoui Benhachem

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-06-07

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Michelle Nelles

Pour la Requérante : Reagan Seidler

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Torys LLP

Pour la Requérante : Smart & Biggar LP