



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2023 COMC 203

**Date de la décision** : 2023-12-05

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

## **DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION**

**Opposante** : ElleBoxCo Incorporated

**Requérante** : Blume Supply Inc.

**Demande** : 1,921,892 pour IT'S BLUME

## **INTRODUCTION**

[1] Blume Supply Inc. a déposé la demande d'enregistrement pour la marque de commerce IT'S BLUME (la Marque). À la date à laquelle la demande a fait l'objet d'une opposition, l'enregistrement de la Marque a été demandé en liaison avec les produits et services suivants :

[TRADUCTION]

Produits (classe de Nice et état déclaratif)

- 3 (1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; savon pour la peau; parfums.

- 5 (2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux; protéines en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire.
- 30 (3) Thé et boissons non alcoolisées à base de thé; épices et assaisonnements
- 32 (4) Préparations pour boissons à base de fruits et à base de légumes.
- 32 (5) Substituts de repas en boisson.

Services (classe de Nice et état déclaratif)

- 35 (1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits sur la santé des boissons riches en antioxydants et en nutriments essentiels, ainsi qu'aux bienfaits sur la santé de l'utilisation de préparations pour boissons conçues pour fournir de l'énergie et augmenter la vivacité, sans le recours à la caféine et aux sucres raffinés, qui peuvent être néfastes pour la santé; vente en gros et au détail de préparations pour boissons à base de fruits et à base de légumes
- 35 (2) Vente en gros et au détail de substituts de repas en boisson.

[2] ElleBoxCo Incorporated (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque, principalement à l'égard des produits (1), [TRADUCTION] « Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; savon pour la peau; parfums » (définis par l'Opposante comme les Produits visés par l'opposition). L'opposition est principalement fondée sur des allégations selon lesquelles la Marque crée une confusion avec quatre marques de commerce employées par l'Opposante et visées par ses demandes, notamment BLUME (demande n° 2023166), MEET BLUME (demande n° 2042390), BLUME COLLECTIVE (demande n° 2047786), et BLUME SELF CARE (demande n° 2042392; collectivement, les Marques de l'Opposante).

### **LE DOSSIER RECORD**

[3] La demande a été déposée le 25 septembre 2018, est fondée sur l'emploi au Canada depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2017, en liaison avec les produits (3), (4), et les services (1), et est fondée sur l'emploi projeté en liaison avec les autres produits et services, y compris les Produits visés par l'opposition. La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce le 7 juillet 2021. Le

3 septembre 2021, 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*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Puisque la Demande en l'espèce a été annoncée après le 17 juin 2019, la Loi dans sa version modifiée s'applique (voir l'article 69.1 de la Loi).

[4] Les motifs d'opposition sont résumés ci-dessous :

- Contrairement à l'article 38(2)a. 1) de la Loi, la demande a été déposée de mauvaise foi.
- Contrairement aux articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Produits visés par l'opposition, car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante qui avaient été employées et révélées au préalable au Canada.
- Contrairement aux articles 38(2)c) et 16(1)c) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Produits visés par l'opposition, car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec le nom de commerce BLUME de l'Opposante qui avait été antérieurement employé au Canada par l'Opposante.
- Contrairement aux articles 38(2)d) et 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive de la Requérante lorsqu'employée en liaison avec les Produits visés par l'opposition puisqu'elle ne distingue pas, et n'est pas adaptée pour distinguer, les Produits visés par l'opposition des Produits de l'Opposante.
- Contrairement à l'article 38(2)e) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits visés par l'opposition.
- Contrairement à l'article 38(2)f) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requérante n'était pas la personne ayant le droit d'employer la Marque in en liaison avec les Produits visés par l'opposition en raison de l'adoption et de l'emploi antérieurs par l'Opposante des Marques de l'Opposante en liaison avec les Produits visés par l'opposition.

[5] Le 4 octobre 2021, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration réfutant chacun des motifs d'opposition. Les parties ont produit des preuves sous la forme des affidavits de Taran Ghatrora, PDG et cofondateur de l'Opposante, et de Karen Danudjaja, PDG et cofondatrice de la Requérante. Aucun contre-interrogatoire n'a été mené relativement aux éléments de preuve produits dans le cadre de la présente procédure. Les deux parties ont également produit des observations écrites; seule la Requérante a été représentée à l'audience.

[6] Je note qu'à titre de contre-preuve dans le cadre de la présente procédure, l'Opposante a produit un deuxième affidavit de Taran Ghatrora qui joint un courriel entre M<sup>me</sup> Danudjaja et Taran et Bunny Ghatrora. La Requérante soutient que ce deuxième affidavit de Ghatrora ne constitue pas une contre-preuve appropriée, car il ne répond à rien dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Danudjaja, et parce qu'il vise à mettre en doute la crédibilité de M<sup>me</sup> Danudjaja sans lui donner une chance de répondre. Les observations écrites de l'Opposante n'abordent pas ou ne mentionnent pas sa contre-preuve à un quelconque niveau de détail.

[7] Une contre-preuve appropriée répond directement aux points soulevés dans la preuve d'un requérant qui ne sont pas anticipés. Elle ne devrait pas comprendre de preuve qui aurait pu être déposée dans le cadre la preuve principale de l'opposant [voir *Lemon Hart Rum Co c Bacardi & Co*, 2015 COMC 75, au para 22; et *Halford c Seed Hawk Inc*, 2003 CFPI 141 (CF 1<sup>re</sup> inst) (*Seed Hawk*) aux para 14 et 15]. En l'espèce, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que le deuxième affidavit de Ghatrora ne constitue pas une preuve en réplique. En l'absence d'observations de l'Opposante, l'objet de l'affidavit et du courriel joint n'est pas clair, et il n'est pas évident qu'il vise à répondre à un point imprévu soulevé dans la preuve de la Requérante. De toute façon, même si je devais conclure à la recevabilité du deuxième affidavit de Ghatrora, cela n'aurait aucune incidence sur ma décision.

[8] Le 22 novembre 2023, la Requérante a présenté une requête en modification de sa demande afin de retirer les produits (1), constituant la totalité des Produits visés par l'opposition. La requête de la Requérante a été accueillie et la demande a été modifiée

afin de supprimer les Produits faisant l'objet de l'opposition le 23 novembre 2023. Aucun commentaire n'a été reçu de la part de l'Opposante concernant cette modification.

[9] Il a été établi que les motifs d'opposition d'un opposant peuvent porter sur un sous-ensemble restreint de la liste complète des produits et services figurant dans une demande [voir *Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar SPA*, 2016 CF 895]. En l'espèce, étant donné que tous les motifs d'opposition, à l'exception du motif fondé sur l'article 38(2)a.1), ne concernent que les Produits visés par l'opposition, chacun de ces motifs d'opposition est désormais caduc. En conséquence, les motifs d'opposition fondés sur les articles 38(2)c), et 16(1)a) et c), 38(2)d) et 2, et 38(2)e) et f), sont rejetés.

[10] Le motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)a.1) ne se réfère pas spécifiquement aux Produits visés par l'opposition; plutôt, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable et qu'elle a été déposée de mauvaise foi parce que la Requérante avait connaissance de l'emploi par l'Opposante des Marques de l'Opposante. Je note que ce motif d'opposition n'est pas mentionné dans les observations écrites de l'Opposante. En l'absence de preuve que la Requérante a agi de mauvaise foi lors du dépôt de ses demandes, ou d'observations concernant ce motif d'opposition, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

## **DÉCISION**

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

---

G.M. Melchin  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Hortense Ngo, traductrice  
Le français est conforme aux WCAG.

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2023-12-01

## **COMPARUTIONS**

**Pour l'Opposante :** Aucune comparution

**Pour la Requérante :** R. Nelson Godfrey

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** Osler, Hoskin & Harcourt LLP

**Pour la Requérante :** Gowling WLG (Canada) LLP