



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 023

Date de la décision : 2024-02-05

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Nova Cannabis Stores Limited Partnership

Requérante : The Niagara Herbalist Ltd.

Demande : 1988947 pour Dessin d'une feuille

INTRODUCTION

[1] Nova Cannabis Stores Limited Partnership (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce Dessin d'une feuille (la Marque), reproduite ci-dessous, laquelle fait l'objet de la demande n° 1,988,947 produite par The Niagara Herbalist Ltd. (la Requérante).



[2] La Marque fait l'objet d'une demande en liaison avec des produits et services liés au cannabis (les Produits et Services, respectivement), qui sont tous indiqués à l'Annexe A de la présente décision.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l'opposition.

LE DOSSIER

[4] La demande d'enregistrement de la Marque a été produite le 8 octobre 2019 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 24 novembre 2021.

[5] Le 24 janvier 2022, 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, c T-13, dans sa version modifiée le 17 juin 2019 (la Loi).

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Robbie Madan daté du 17 juin 2022 (l'Affidavit Madan). À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Kevin Trethowan daté du 24 novembre 2022 (l'Affidavit Trethowan).

[8] M. Madan a été contre-interrogé sur son affidavit (le contre-interrogatoire de Madan). Des transcriptions du contre-interrogatoire daté du 28 octobre 2022 ont été produites et versées au dossier.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites. La Requérante a assisté à l'audience.

MOTIFS D'OPPOSITION ET DATES PERTINENTES

[10] L'opposition est fondée sur deux motifs qui peuvent être résumés comme suit :

- Non-enregistrabilité – La Marque n'est pas enregistrable conformément à l'article 12(1)b) de la Loi puisque la Marque donne une description claire des Produits et Services qui y sont liés. La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la demande, soit le 8 octobre 2019 [*Shell Canada Limited c PT Safari Incofood Corporation*, 2005 CF 1040; *Fiesta Barbeques Limited c General Housewares Corporation*, 2003 CF 1021].
- Absence de caractère distinctif – La Marque n'est pas distinctive de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi, car elle ne distingue pas réellement les Produits et Services des produits et services de l'Opposante, et la Marque est un terme générique dans l'industrie. La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir le 24 janvier 2022 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

APERCU DE LA PREUVE

La preuve de l'Opposante – Résumé de l'Affidavit Madan

[11] M. Madan est le directeur de l'information de Sundial Growers Inc (Sundial). L'Opposante, par l'entremise de son associée commanditée, NOVA Cannabis Stores GP, Inc. (NOVA), fait partie du groupe de sociétés Sundial. Dans le cadre de ses fonctions, M. Madan participe activement à la supervision du marketing traditionnel et numérique de la Liquor Retail Operations division de Sundial (qui comprend NOVA), ainsi que des plateformes technologiques utilisées pour les activités de marketing [Affidavit Madan, aux para 1 à 3].

[12] NOVA est une filiale à participation majoritaire de Nova Cannabis Inc. (Value Buds). Value Buds exploite plus de 80 magasins de vente au détail de cannabis en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario, principalement sous le nom « Value Buds » et les marques de commerce qui y sont liées [Affidavit Madan, au para 5].

[13] Dans son affidavit, M. Madan atteste ce qui suit :

- En 2021, Value Buds a réalisé environ 130 millions de dollars de ventes et dépensé environ 66 000 \$ en publicité [para 6 et 7, Pièce 1].
- NOVA représente le plus grand détaillant de cannabis et d'alcool du secteur privé au Canada, en ce qui concerne le nombre de magasins [para 8].
- Le 16 décembre 2020, Nova Cannabis Limited Partnership, sous son nom d'alors Alcanna Cannabis Stores Limited Partnership, a produit des demandes d'enregistrement pour les marques de commerce **Value Buds** et  (les Marques Value Buds), demandes n^{os} 2071325 et 2071322, respectivement. Les Marques Value Buds appartiennent actuellement à NOVA [para 9 et 10].
- L'élément figuratif constitué de la feuille des Marques Value Buds a été adapté et est inspiré d'images d'archives fournies par un entrepreneur qui avait obtenu la licence de l'image de la feuille sans redevances auprès de Shutterstock [para 24, Pièce 8]. Des captures d'écran d'autres illustrations de feuilles de chanvre dans la bibliothèque d'images de Shutterstock sont jointes comme Pièce 9 [para 26].
- NOVA a accumulé un important achalandage relatif aux Marques Value Bud, notamment en liaison avec les services d'exploitation de magasins de vente au détail montrant la vente de cannabis, de produits dérivés du cannabis et d'accessoires connexes (Produits de cannabis) [para 11].
- La Marque est constituée d'un dessin autonome d'une feuille de chanvre à sept pointes. La feuille de chanvre est largement considérée par les producteurs, les détaillants, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs et acheteurs ordinaires comme étant liée aux Produits de cannabis [para 14 et 15].
- La feuille de chanvre est devenue synonyme et est souvent un indicateur générique des Produits de cannabis [para 16].

[14] Les résultats d'une recherche en ligne dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour les marques de commerce figuratives enregistrées, effectuée à l'aide du critère de recherche « CANNABIS » (la Recherche) par l'agent de l'Opposante sont joints à l'Affidavit Madan comme Pièce 4. La recherche a fait ressortir 34 dessins enregistrés auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada qui sont en liaison avec des Produits ou services de cannabis et qui contiennent une représentation d'une feuille de chanvre. Cependant, seuls des détails partiels des enregistrements ont été fournis, car aucun détail sur la propriété des dates d'enregistrement n'y figure [para 19 et 20].

[15] Les Pièces 5 et 6 de l'Affidavit Madan contiennent des captures d'écran et des photographies de sites Web montrant des détaillants de Produits de cannabis utilisant des représentations d'une feuille de chanvre, dont M. Madan déclare avoir été informé qu'elles avaient été téléchargées et capturées le 27 mai 2022 [para 21 et 22].

[16] M. Madan a examiné une ordonnance de cessation et d'abstention datée du 19 février 2021 (l'Ordonnance de cessation et d'abstention) que NOVA a reçue de l'avocat de la Requérante au sujet de l'emploi des Marques Value Buds. L'Ordonnance de cessation et d'abstention allègue, notamment, que la feuille de chanvre représentée dans les Marques Value Buds est [TRADUCTION] « presque identique et trompeusement similaire » à la Marque. Une copie de la lettre de mise en demeure est jointe à l'Affidavit Madan [para 23, Pièce 7].

[17] M. Madan atteste que le dessin de la feuille dans les Marques Value Buds [TRADUCTION] « a été adapté et est inspiré d'une image d'archives » sous licence sans redevances d'un tiers [para 24, Pièce 8]. Une capture d'écran d'images d'archives de Shutterstock représentant des images de feuilles de chanvre similaires à celles de la Marque.

[18] Les détails pertinents du contre-interrogatoire de M. Madan sur son affidavit seront examinés plus loin dans la décision dans le cadre des questions d'admissibilité.

La preuve de la Requérante – Résumé de l’Affidavit Trethowan

[19] M. Trethowan est copropriétaire de la Requérante [para 1].

[20] M. Trethowan atteste ce qui suit dans son affidavit :

- La Requérante a employé la Marque pour la première fois en avril 2019 lors de l’ouverture de son premier magasin en Ontario [para 4]. La Pièce A est constituée d’une photo du premier magasin de la Requérante prise en mars 2019 par un employé de la Requérante.
- La Requérante vend une variété de Produits de cannabis dans son magasin de vente au détail et en ligne sur son site Web le *niagaraherbalist.com*, pour ramassage ou livraison dans la région de Niagara [para 5]. Des photos des Produits de cannabis de la Requérante et des vêtements reflétant les Produits de la Requérante qui ont été vendus et continuent de l’être sont jointes comme Pièces C à L.

[21] Des exemples d’emploi de la Marque par la Requérante dans la publicité, y compris en ligne et en magasin, sont joints comme Pièces M à T [para 11 à 14].

[22] M. Trethowan atteste que la Requérante et la Marque ont [TRADUCTION] « attiré une attention importante des médias » lors de l’ouverture de son premier magasin, qui était le premier magasin de vente au détail de cannabis de l’Ontario [para 15]. Des exemples de couverture médiatique de l’activité de la Requérante sont joints comme Pièces U à W [para 16 à 21].

[23] Enfin, M. Trethowan donne des détails sur le développement de la Marque, affirmant que la Marque a été [TRADUCTION] « inspirée par la feuille à sept pointes d’une plante de cannabis », mais qu’elle a [TRADUCTION] « une forme unique qui n’existe pas de façon naturelle » et qu’ainsi, [TRADUCTION] « [le] dessin unique de la Marque lui donne moins l’apparence d’une feuille et ressemble davantage à une fleur qui bourgeonne » [para 22 et 23]. Selon M. Trethowan, la Requérante souhaitait que les composantes de la Marque constituées d’une feuille [TRADUCTION] « aient l’aspect arrondi d’un lotus, par

opposition à l'aspect d'une véritable feuille de cannabis, qui est plus anguleuse et dentelée » [para 24].

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[24] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans la déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053 (CF)]. 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 [*John Labatt*, p. 298].

[25] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l'allègue l'Opposante dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve. L'imposition d'un fardeau ultime à la Requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que l'ensemble de la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Connaissance d'office de la légalisation du cannabis récréatif au Canada

[26] À l'audience, l'avocat de la Requérante a demandé qu'il soit pris connaissance d'office du fait que la vente de cannabis à des fins récréatives au Canada n'a été légalisée qu'à la fin de 2018 en vertu de la *Loi sur le cannabis*, L.C. 2018, ch 16 (la *Loi sur le cannabis*).

[27] On peut prendre connaissance d'office, notamment des lois et règlements fédéraux, dans le cadre d'une procédure d'opposition [voir *Marks & Clerk c Sparkles Photo Ltd*, 2005 CF 1012, *Kightley c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 65 CPR (2d) 36 (CF 1^{re} inst); *Crush International Ltd. c Canada Dry Ltd.* (1979),

59 CPR (2d) 82 (COMC) à la p 89; et *Pool Insurance Managers Ltd. c Allstate Insurance Co* (1986), 11 CPR (3d) 132 (COMC) à la p 133].

[28] Étant donné que les dates pertinentes applicables aux motifs soulevés, soit le 8 octobre 2019 et le 24 janvier 2022, sont assez proches de la création de l'industrie légale du cannabis récréatif, j'estime qu'il est approprié de prendre connaissance d'office de la *Loi sur le cannabis* ainsi que du fait qu'en vertu de cette loi, la première date de vente du cannabis récréatif légalisé était le 17 octobre 2018.

Admissibilité de la Preuve de l'Opposante

[29] La Requérante fait valoir que la preuve de l'Opposante, notamment l'Affidavit Madan, devrait être radiée et ne devrait pas être admise. À titre subsidiaire, la Requérante fait valoir que, si elle était admise, il ne faudrait pas lui accorder de poids en ce qui concerne les questions de fond dans cette affaire étant donné que M. Madan n'a pas préparé son affidavit et que l'Affidavit Madan est rempli de oui-dire inappropriés [Observations écrites de la Requérante, para 6].

[30] À l'appui de cette observation, la Requérante rappelle le contre-interrogatoire de Madan, au cours duquel M. Madan, qui avait été assermenté, a confirmé qu'il n'avait pas une connaissance personnelle d'une grande partie du contenu substantiel de son affidavit [Observations écrites de la Requérante, para 8]. Lors du contre-interrogatoire, M. Madan a indiqué que les [TRADUCTION] « autres employés » mentionnés comme sources de renseignements dans l'Affidavit Madan étaient un conseiller juridique interne et [TRADUCTION] « quelques développeurs qui ont fourni des pièces relatives aux sites Web et au commerce électronique », identifiés par M. Madan comme étant Susan Jantz, Sjoerd Franken et lui-même [Contre-interrogatoire de Madan, p. 12, lignes 12 à 24]. M. Madan poursuit en affirmant qu'il ne connaît aucune raison pour laquelle M^{me} Jantz et M. Franken n'auraient pas pu présenter les éléments de preuve mentionnés dans l'Affidavit Madan dans leurs propres affidavits [Contre-interrogatoire de Madan, p 12, ligne 25 à la p 14, ligne 7].

[31] Les déclarations faites dans un affidavit fondé sur des renseignements que le déclarant tient pour véridique constitue une preuve par oui-dire de prime abord

inadmissible à moins qu'elles ne satisfassent aux critères de nécessité et de fiabilité [*La Brasserie Labatt Limitée c Les Brasseries Molson, Société en nom collectif* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst)].

[32] Il est clair que l'Affidavit Madan contient des preuves par ouï-dire, car plusieurs pièces et déclarations, de l'aveu général, ne sont pas fondées sur les connaissances personnelles de M. Madan. Plus précisément, les paragraphes 19 à 22 et les Pièces 4 à 6 de l'Affidavit Madan décrivent et contiennent des résultats partiels de recherches de marques de commerce et de sites Web qui, de l'aveu général, n'ont pas été effectuées par M. Madan.

[33] Bien que la Requérante ait demandé la radiation de l'Affidavit Madan, les questions relatives au ouï-dire dans les preuves de l'opposition seront traitées sur la base du poids accordé à la preuve, plutôt que sur la l'admissibilité [*Budget Rent a Car International Inc c Discount Car and Truck Rentals Ltd*, 1997 CanLII 15775 (CA COMC)].

[34] L'Opposante n'a produit aucune observation pour tenter d'établir la fiabilité et la nécessité de la preuve par ouï-dire contenue dans l'Affidavit Madan. En outre, M. Madan a confirmé lors du contre-interrogatoire qu'il ne connaissait aucune raison pour laquelle ces éléments de preuve n'auraient pas pu être produits par des personnes ayant une connaissance directe de la preuve. Par conséquent, les paragraphes 19 à 22 et les Pièces 4 à 6 de l'Affidavit Madan ne peuvent se voir accorder qu'un poids minime, voire aucun poids, sur la seule base du ouï-dire.

[35] Quoi qu'il en soit, outre les questions de ouï-dire, une grande partie de la preuve contenue dans l'Affidavit Madan ne profite pas à l'Opposante et ne peut se voir accorder aucun poids. Plus précisément :

- Il n'y a aucune indication dans l'Affidavit Madan quant à la date à laquelle la recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes décrite aux paragraphes 19 et 20 a été effectuée, et les dates d'enregistrement des marques de commerce enregistrées ou les noms des

propriétaires de marques n'ont pas été fournis. Par conséquent, il n'est pas évident que les enregistrements énumérés existaient à l'une ou l'autre date pertinente.

- Les photographies et les captures d'écran décrites aux paragraphes 21 et 22 et jointes comme Pièces 5 et 6 ont été téléchargées et capturées en mai 2022, postérieurement aux deux dates pertinentes qui figurent dans la présente opposition. Il n'est pas évident que les images représentées dans ces captures d'écran et ces photographies existaient à l'une ou l'autre date pertinente.
- La Pièce 9 contenant des captures d'écran d'images d'archives provenant d'un site Web de tiers, dont il est question au paragraphe 26 de l'Affidavit Madan, n'est pas datée, ce qui ne permet pas non plus de savoir si les images représentées existaient à l'une ou l'autre des dates pertinentes.
- Les paragraphes 15 à 18 de l'Affidavit Madan sont non seulement les opinions de M. Madan sans aucune preuve à l'appui, mais rien n'indique que les déclarations faites par M. Madan s'appliquent aux dates pertinentes pour les motifs d'opposition soulevés, d'autant plus que l'Affidavit Madan a été souscrit après les deux dates pertinentes. De toute façon, comme M. Madan ne s'est pas qualifié comme expert, je ne suis pas prêt à accorder un quelconque poids à ses opinions sur les questions de fait et de droit à trancher par le Registraire dans cette procédure.

[36] À l'audience, la Requérente a suggéré que le Registraire a la possibilité d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre afin de trouver les détails des enregistrements de marques de commerce énumérés dans l'Affidavit Madan. Je refuse d'exercer ce pouvoir discrétionnaire puisque la loi indique clairement que, lorsqu'il rend une décision dans le cadre d'une procédure d'opposition, le Registraire n'exerce pas le pouvoir discrétionnaire de prendre connaissance de ses propres dossiers, sauf pour vérifier si les enregistrements et les demandes d'enregistrement de marque de commerce invoqués sont en règle [voir *Quaker Oats*, à

la p. 411 et *Royal Appliance Mfg Co c Iona Appliance Inc* (1990), 32 CPR (3d) 525 (COMC)].

[37] Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, je ne peux accorder aucun poids aux paragraphes 15 à 18 et 19 à 22, y compris les Pièces 4, 5 et 6, ainsi qu'au paragraphe 26 et aux Pièces 8 et 9, étant donné que toutes ces observations sont soit des opinions de M. Madan, soit non datées, soit postérieures aux deux dates pertinentes applicables aux motifs invoqués.

ÉVALUATION DES MOTIFS D'OPPOSITION

12(1)b) – La Marque donne-t-elle une description claire des Produits et Services?

[38] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle donne une description claire de la nature et de la qualité des Produits et/ou Services de la Requérante, en ce qui concerne les produits et services liés au cannabis, à la marijuana et au chanvre.

[39] L'article 12(1)b) de la Loi dit :

12(1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

[...]

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine.

[40] Les interdictions prévues à l'article 12(1)b) s'appliquent à toutes les marques de commerce, y compris les marques figuratives [voir *Anenda Systems Inc. c EasyTrim Reveals Inc.*, 2020 COMC 96 (CanLII) au para 72]. En l'espèce, compte tenu de l'acte de procédure et du fait que la Marque ne contient aucun mot, la question qui se pose est de savoir si la Marque, telle qu'elle est représentée, donne une description claire des Produits et Services de la Requérante.

[41] L'interdiction prévue à l'article 12(1)b) de la Loi vise à empêcher un quelconque 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)].

[42] La question de savoir si une marque de commerce donne une description claire ou une description fautive et trompeuse doit être envisagée du point de vue de l'acheteur moyen des produits ou services connexes. 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); *Atlantic Promotions Inc c Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst)]. En d'autres termes, la Marque ne doit pas être considérée isolément, mais plutôt dans le contexte de sa relation avec les produits et services visés la demande [*Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c Canada (Procureur général)* (2012), 2012 CAF 60]. Enfin, il faut user de bon sens lorsqu'il s'agit de juger du caractère descriptif [*Neptune SA c Canada (Procureur général)*, 2003 CFPI 715].

L'Opposante s'est-elle acquittée de son fardeau de preuve?

[43] Afin de s'acquitter du fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit fournir des preuves suffisantes permettant de conclure raisonnablement que la Marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des Produits et Services pour l'acheteur canadien moyen de ces produits et services. Pour les raisons énoncées ci-dessous, je suis d'avis que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

[44] Comme indiqué ci-dessus dans la section Question préliminaire, en raison, notamment, de lacunes dans le contenu et de questions de oui-dire, aucun élément du contenu de l’Affidavit Madan relatif à l’industrie du cannabis ne peut se voir accorder le moindre poids. Par conséquent, le seul élément de preuve que je peux prendre en considération pour conclure que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve est le fait que la Marque est un dessin comportant sept segments représentés dans une disposition similaire à celle d’une feuille de chanvre [Affidavit Madan, para 14, Affidavit Trethowan, para 22]. Je ne suis pas convaincu que ce seul fait soit suffisant pour que l’Opposante s’acquitte de son fardeau de preuve.

[45] Même si j’ai tort de conclure que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif, pour les raisons suivantes, je ne suis pas non plus convaincu que la Marque donne une description [TRADUCTION] « claire » des Produits et des Services.

[46] La Requérante a produit des preuves et des observations concernant la création de la Marque, y compris les étapes du développement de la Marque à partir de février 2019, quand un tiers a été engagé pour concevoir la Marque [Affidavit Trethowan, para 24]. M. Trethowan déclare que la Requérante souhaitait que la Marque ait [TRADUCTION] « l’aspect arrondi d’un lotus », par opposition à l’aspect d’une feuille de cannabis [TRADUCTION] « qui est plus anguleuse et dentelée » [para 24].

[47] Je n’estime pas que l’intention de la Requérante quant à l’apparence de la Marque soit pertinente en soi, étant donné que, quelle que soit l’intention qui sous-tend l’élaboration d’un dessin, elle peut néanmoins aboutir à une marque de commerce qui donne une description claire des produits et services qui y sont liés.

[48] Toutefois, en usant de bon sens et en abordant la question du point de vue d’un acheteur moyen des Produits et Services, je suis d’avis que la Marque a une apparence qui pourrait raisonnablement être perçue comme une fleur/des pétales d’une fleur ainsi que comme une feuille de cannabis. À mon avis, les caractéristiques les plus reconnaissables de la représentation typique d’une feuille de cannabis ou de chanvre sont l’orientation des segments de la feuille et les bords dentelés/pointus de chaque

segment de la feuille. Bien que la Marque ait une configuration similaire à celle d'une feuille de chanvre, je considère que les segments lisses en forme de pétales de la Marque permettent de conclure qu'un consommateur moyen pourrait bien considérer la Marque comme un lotus ou un dessin floral en plus d'une représentation fantaisiste d'une feuille de chanvre. Par conséquent, la Marque a plus d'une interprétation plausible sous le coup de la première impression et, par conséquent, je n'aurais pas conclu que la Marque donne une description [TRADUCTION] « claire » des Produits et Services qui y sont liés, même si l'Opposante s'était acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif.

[49] Pour les raisons suivantes, j'estime que cette affaire se distingue de la jurisprudence principale relative aux marques de commerce figuratives uniquement, considérées comme donnant une description claire, invoquée par l'Opposante, en particulier les décisions *Ralston Purina Co c Effam Foods Ltd*, 1990 CarswellNat 1433 (COMC), et *Anenda Systems Inc c EasyTrim Reveals Inc*, 2020 COMC 96 (CanLII) :

- Dans l'affaire *Ralston*, la marque de commerce en question était l'image d'un véritable chat pour emploi en liaison avec de la nourriture pour animaux de compagnie. Il a été conclu que la preuve au dossier démontrait un emploi significatif d'images de chats par l'Opposante ainsi que par des tiers en liaison avec de la nourriture pour animaux de compagnie. Il a été jugé que l'emploi par l'Opposante de ses marques de commerce avec le dessin d'un chat était répandu et sur une longue période. L'opposition est accueillie à l'égard du motif fondé sur l'absence de caractère distinctif sur la base de la preuve au dossier. Bien qu'il ait été noté dans la décision que le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b) aurait également pu, [TRADUCTION] « selon toute vraisemblance », être accueilli, aucune conclusion sur ce motif n'a en réalité été tirée à l'égard de ce motif. Quoi qu'il en soit, l'affaire *Ralston* se distingue de la présente affaire étant donné que la marque de commerce en question n'avait qu'une seule interprétation, à savoir l'image d'un chat, et que l'Opposante avait présenté un dossier de preuve solide, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- Dans l'affaire *Aneda Systems*, les marques de commerce en question étaient des dessins qui avaient été précédemment employés comme images de composants fonctionnels dans un dépôt de brevet américain, ce qui a permis de conclure que les marques de commerce étaient essentiellement fonctionnelles et de nature descriptive. Par conséquent, l'opposition dans l'affaire *Aneda Systems* a été accueillie compte tenu de la conclusion de la fonctionnalité de la marque de commerce, ce qui n'est pas en cause dans la présente affaire.

[50] Je note également que la date pertinente pour ce motif se situe environ un an après la date à laquelle les ventes de cannabis récréatif sont devenues légales au Canada en vertu de la *Loi sur le cannabis*. Étant donné que l'industrie était si nouvelle à la date pertinente, les consommateurs moyens au Canada n'auraient eu qu'une exposition minimale au cannabis récréatif et aux détaillants de cannabis récréatif. Comme il n'existe aucune preuve d'un quelconque poids quant à l'emploi des feuilles de cannabis/chanvre au Canada en liaison avec les Produits de cannabis, je me demande si le consommateur moyen aurait su qu'une feuille de chanvre comporte sept segments et quelle est la configuration de la feuille *en soi*. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un facteur déterminant compte tenu de mon raisonnement ci-dessus, il est raisonnable, à mon avis, de conclure que les consommateurs avaient été peu exposés à l'industrie du cannabis à la date pertinente, ce qui rendait moins probable qu'ils connaissent les spécificités des feuilles de chanvre, de sorte que leur impression immédiate de la Marque était une feuille de chanvre, par opposition à un dessin floral fantaisiste.

[51] Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, le motif fondé sur l'article 12(1)*b*) est rejeté.

38(2)d) – La Marque est-elle distinctive de la Requérante?

[52] Conformément à l'article 38(2)*d*) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas distinctive de la Requérante, au sens de l'article 2 de la Loi, puisque la Marque ne distingue pas réellement les Produits et Services de la Requérante de ceux

de l'Opposante, et qu'elle n'est pas adaptée pour les distinguer, étant donné que la Marque est un dessin générique commun dans le commerce.

[53] Dans ses observations écrites, l'Opposante décrit ce motif comme englobant deux allégations distinctes : 1) l'allégation selon laquelle la Marque n'est pas distinctive compte tenu de l'emploi des Marques Value Buds, et 2) l'allégation selon laquelle la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle donne une description claire des Produits et Services qui y sont liés.

[54] 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.

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

[56] Étant donné que j'ai conclu qu'aucun poids ne peut être accordé à la preuve de l'Opposante concernant la nature [TRADUCTION] « générique » de la Marque dans le commerce du cannabis (voir Questions préliminaires ci-dessus), l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau en ce qui concerne le deuxième volet de cette allégation pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus dans l'analyse de l'article 12(1)b). De toute façon, étant donné que j'ai également conclu que la Marque ne donne pas une description claire des Produits et Services, même si l'Opposante s'était acquittée de son fardeau en ce qui concerne ce volet de l'affirmation relative à l'absence de caractère distinctif, la dernière date pertinente pour ce motif n'a pas d'incidence sur ma conclusion concernant le caractère distinctif. Je vais donc procéder à l'évaluation de ce motif uniquement en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la Marque ne distingue pas les Produits et Services de la Requérante de ceux de l'Opposante.

[57] Selon ce motif, le fardeau initial d'un opposant ne consiste pas simplement à démontrer que sa (ses) marque(s) de commerce a (ont) été employée(s), mais plutôt qu'à la date pertinente, sa (ses) marque(s) de commerce : i) était (étaient) devenue(s) connue(s) dans une certaine mesure au Canada en liaison avec les produits et services pertinents; et ii) avait (avaient) au Canada une réputation « importante, significative ou suffisante » de façon à annuler le caractère distinctif de la marque de commerce visée par la demande [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 aux para 33 et 34; et *Ontario Dental Assistants Association c. Association dentaire canadienne*, 2013 CF 266 au para 42, conf par 2013 CAF 279].

L'Opposante s'est-elle acquittée de son fardeau de preuve?

[58] L'Opposante prétend qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve au dossier pour permettre de conclure qu'une ou plusieurs des Marques Value Buds sont devenues suffisamment connues pour annuler le caractère distinctif de la Marque. Plus précisément, l'Opposante prétend que le fait que le dessin de la feuille dans les Marques Value Buds est inspiré d'une photo d'archives provenant d'un site Web de tiers indique que la Marque est une image d'archives générique autonome [Observations écrites de l'Opposante, para 54].

[59] À l'appui de l'affirmation selon laquelle les Marques Value Buds sont devenues suffisamment connues au Canada pour annuler le caractère distinctif de la Marque, l'Opposante invoque les éléments de preuve suivants tirés de l'Affidavit Madan :

- Value Buds a réalisé environ 130 millions de dollars de ventes en 2021 [para 6];
- Value Buds a dépensé environ 66 000 \$ en publicité [para 7, Pièce 1].

[60] Bien que ces chiffres de vente et de publicité soient antérieurs à la date pertinente pour ce motif, je n'estime pas qu'ils étayaient de manière significative la thèse de l'Opposante. Il en est ainsi parce que les éléments de preuve n'indiquent pas clairement que les ventes mentionnées concernaient effectivement des produits et services liés à l'une des Marques Value Buds ou aux deux, et que rien n'indique que les visites faites sur le site Web et sur le compte de médias sociaux de l'Opposante étaient

effectuées par des clients qui se trouvaient au Canada. En outre, un examen de la Pièce 1 révèle des références à des articles [TRADUCTION] « Dernières nouvelles » sur le site Web *novacannabis.ca* de mars et mai 2022 et une [TRADUCTION] « Dernière présentation » aux investisseurs datée de mai 2022, dates qui sont postérieures aux dates pertinentes dans la présente procédure.

[61] Quoiqu'il en soit, même si l'Opposante avait précisé que les chiffres de vente fournis pour 2021 concernaient exclusivement des produits et services liés aux Marques Value Buds et que les visites sur son site de médias sociaux étaient effectuées par des consommateurs situés au Canada, je ne considérerais pas que cet exemple relativement restreint d'emploi des Marques Value Buds soit suffisant pour établir que les Marques Value Buds avaient une réputation [TRADUCTION] « importante, significative ou suffisante » au Canada pour annuler le caractère distinctif de la Marque.

[62] Par conséquent, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[63] Compte tenu de tout ce qui précède, ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

[64] Compte tenu de tout 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 l'opposition.

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

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Félix Tagne Djom
Cassandra Choquette Sauvageau

ANNEXE A

Produits

[TRADUCTION]

- CL 3 (1) Produits de soins de la peau; savon pour le corps et produits nettoyants pour la peau; baume à lèvres; lotion pour le corps, crèmes (baumes) de beauté, produits hydratants pour le corps en vaporisateur; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huile de massage; produits de cannabis récréatif, notamment produits topiques, concentrés, crèmes, baumes, teintures, infusions, capsules de résine, concentré de cannabis (shatter), concentré de cannabis (budder), produits de cannabis en vaporisateur
- CL 4 (2) Bougies
- CL 5 (3) Produits de cannabis thérapeutique, notamment produits topiques, concentrés, cartouches pour atomiseurs et cartomiseurs, crèmes, baumes, teintures, infusions, capsules de résine, concentré de cannabis (shatter), concentré de cannabis (budder), huile de cannabis, huile d'olive contenant du cannabis et produits de cannabis en vaporisateur; crèmes (baumes) de beauté, lotions pour le corps, produits hydratants pour le corps en vaporisateur, contenant tous des dérivés de cannabis et à usage médicinal uniquement; tampons; produits comestibles, notamment huiles, bonbons, biscuits, gâteaux, carrés au chocolat, beurre, boissons gazeuses ou non, liqueurs, tablettes de chocolat et gomme à mâcher, contenant des dérivés de cannabis et à usage médicinal uniquement; produits à dissoudre dans le bain et désincrustants, désincrustants pour le corps, notamment produits de relaxation musculaire médicamenteux à dissoudre dans le bain, hydratants vaginaux; protéines de chanvre en poudre comme supplément alimentaire; plants de cannabis vivants et graines de cannabis à usage médicinal
- CL 7 (4) Machines pour la transformation de la marijuana, du cannabis et de ses dérivés connexes, notamment machines d'extraction de cannabis
- CL 9 (5) Publications électroniques, notamment bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques et récréatifs; DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana ainsi que la marijuana thérapeutique et récréative
- CL 10 (6) Produits de cannabis thérapeutique, notamment cartouches pour atomiseurs et cartomiseurs
- CL 16 (7) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, notamment bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques et récréatifs

- CL 18 (8) Sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage; sacs à dos
- CL 21 (9) Tapis en silicone pour la cuisson, contenants en silicone pour la maison et la cuisine; brûleurs à encens;
- CL 25 (10) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails à capuchon, débardeurs, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques, robes, jupes, pantalons molletonnés, pantalons, vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants;
- CL 29 (11) Huiles alimentaires; huiles et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis; graines de chanvre décortiquées, graines et huile de chanvre transformées à usage alimentaire; produits de cannabis récréatif, nommément huile de cannabis, huile d'olive contenant du cannabis;
- CL 30 (12) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins contenant du cannabis, y compris des fleurs séchées et des dérivés; barres à base de chanvre, granola, farines, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes, céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, pâtes alimentaires et condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, mayonnaise, raifort, sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, sauces à salade; gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs contenant tous des dérivés de cannabis; boissons à base de cacao, boissons à base de café, tisanes; bonbons; confiseries au sucre, confiseries au chocolat; café, thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, biscuits; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes; barres énergisantes; grignotines et barres à base de musli; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; crème glacée; condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, mayonnaise, raifort, sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, sauces à salade; boissons non alcoolisées à base de thé
- CL 31 (13) Plants de cannabis vivants, graines de cannabis non transformées;
- CL 32 (14) Boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons au soya sans produits laitiers, boissons énergisantes; boissons contenant du cannabis, nommément boissons gazéifiées et boissons non gazéifiées, boissons énergisantes et eaux; boissons à base de chanvre, nommément boissons gazéifiées et boissons non gazéifiées, boissons énergisantes et eaux
- CL 34 (15) Marijuana et cannabis récréatifs pour fumer; marijuana et cannabis séché récréatifs; produits de cannabis récréatif, nommément cartouches pour atomiseurs et cartomiseurs ainsi qu'atomiseurs pour le cannabis, nommément papier à rouler;

cônes préroulés pour fumeurs; rouleuses; plateaux à rouler; cendriers; briquets; allumettes, cartons d'allumettes; moulins; cartes à râper; balances; filtres; mèches; contenants de rangement pour le tabac; pipes; pipes à main; pipes à eau; houkas; nébuliseurs; atomiseurs; vaporisateurs oraux pour fumeurs; cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter); cartouches remplies de liquide à vapoter; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques et récréatifs et des huiles de cannabis et des accessoires; machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes; produits de cannabis thérapeutique, nommément atomiseurs pour le cannabis, nommément papier à rouler

Services

[TRADUCTION]

- CL 35 (1) Vente au détail de marijuana thérapeutique et récréative, de cannabis thérapeutique et récréatif, d'huiles, d'extraits et de produits comestibles à base de cannabis thérapeutique et récréatif
- CL 39 (2) Emballage de marijuana thérapeutique et récréative, de cannabis thérapeutique et récréatif, de marijuana et de cannabis; distribution, nommément livraison par camion de marijuana thérapeutique et récréative, de cannabis thérapeutique et récréatif, de marijuana et de cannabis
- CL 40 (3) Production de marijuana thérapeutique et récréative, de cannabis thérapeutique et récréatif, de marijuana et de cannabis
- CL 42 (4) Développement d'équipement et de produits liés à la marijuana et au cannabis thérapeutiques et récréatifs pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques et récréatifs ainsi que d'aliments et de boissons non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; développement de marijuana et de cannabis récréatifs, d'équipement et de produits pour l'administration de marijuana et de cannabis récréatifs ainsi que d'aliments et de boissons non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques et récréatifs
- CL 44 (5) Exploitation de points de vente de marijuana thérapeutique et récréative et de cannabis thérapeutique et récréatif

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2024-01-15

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Aucune comparution

Pour la Requérante : Kenneth R. Clark

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Bennett Jones LLP

Pour la Requérante : Kenneth R. Clark (Aird & Berlis LLP)