



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 46

Date de la décision : 2024-03-15

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Zoe International Distributing Inc.

Requérant : Michael Scherr

Demande : 1923834 pour BIRTHJAYS

INTRODUCTION

[1] Zoe International Distributing Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce BIRTHJAYS (la Marque), laquelle fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,923,834 (la Demande), produite par Michael Scherr (le Requérant).

[2] Au moment de l'annonce, l'état déclaratif des produits pour la Demande, ainsi que les classifications de Nice correspondantes, se lisait comme suit :

[TRADUCTION]

Cl 4 (1) Bougies.

- CI 16 (2) Cartes de souhaits.
- CI 21 (3) Bougeoirs.
- CI 25 (4) Vêtements, notamment chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, casquettes.
- CI 34 (5) Tabac, cannabis séché, cendriers pour fumeurs, cahiers de papier à cigarettes, étuis à cigares, fume-cigares, bouts de cigarette, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, papier à cigarettes, cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical, cigarettes, cigarillos, cigares, cigarettes électroniques, herbes à fumer, briquets pour fumeurs, porte-allumettes, boîtes d'allumettes, allumettes, embouts pour fume-cigarettes, râteliers à pipes à tabac, machines de poche pour rouler des cigarettes, embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes, supports à tabac, blagues à tabac, pots à tabac.

[3] Au cours de la procédure, la Demande a été modifiée afin de supprimer tous les produits de la classe de Nice 34; cette modification a été acceptée par l'entremise d'une lettre de l'Office datée du 15 novembre 2022. L'état déclaratif des produits pour la Demande subséquent est donc le suivant :

[TRADUCTION]

- CI 4 (1) Bougies.
- CI 16 (2) Cartes de souhaits.
- CI 21 (3) Bougeoirs.
- CI 25 (4) Vêtements, notamment chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, casquettes.

[4] La Demande revendique l'emploi projeté au Canada en liaison avec l'ensemble des produits visés par la Demande.

[5] Pour les raisons qui suivent, la Demande est rejetée puisque le Requéant ne s'est pas acquitté de son fardeau de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties.

LE DOSSIER

[6] La Demande a été produite le 5 octobre 2018 et annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 1^{er} décembre 2021.

[7] Le 28 janvier 2022, 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, c T-13 (la Loi). L'Opposante a subséquemment demandé l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée le 3 avril 2023. La modification visait à ajouter un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)a). Cependant, au moyen d'une lettre datée du 8 mai 2023, le registraire a refusé la demande d'autorisation de l'Opposante.

[8] La Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Puisque la Demande a été annoncée après le 17 juin 2019, c'est la Loi dans sa version modifiée qui s'est appliquée (voir l'article 69.1 de la Loi).

[9] La déclaration d'opposition soulève des motifs d'opposition fondés sur la mauvaise foi en vertu de l'article 38(2)a.1), la non-conformité avec les articles 38(2)e) et 38(2)f), le droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et 16(1)b), l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d) et le caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi. Pour les motifs d'opposition fondés sur une probabilité alléguée de confusion, l'Opposante invoque à la fois des marques de commerce déposées et non enregistrées qui comprennent les termes JAY'S et/ou BIRTHDAY CAKE, dont les détails sont établis à l'Annexe A de cette décision.

[10] Le Requérant a produit et signifié sa contre-déclaration le 3 juin 2022, niant les motifs d'opposition.

[11] En appui à son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Demetra Georganas, la directrice générale de l'Opposante. L'affidavit de M^{me} Georganas est relatif à la preuve concernant l'entreprise de l'Opposante et ses marques de commerce invoquées. M^{me} Georganas n'a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit.

[12] Le Requérant a produit une déclaration le 1^{er} février 2023, énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve.

[13] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient présentes à l'audience.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[14] M^{me} Georganas atteste que depuis plus de deux décennies l'Opposante a exercé dans la fabrication et la distribution en gros de produits accessoires pour les marchés du tabac [TRADUCTION] « à rouler » ou [TRADUCTION] « à confectionner » avec des produits comme du papier à rouler, des emballages de chanvre, des embouts à rouler, des machines à rouler, des plateaux à rouler, des briquets, des cendriers, des moulins, de la cigarette électronique, des rangements, des neutralisants d'odeurs, des nettoyeurs, etc.

[15] M^{me} Georganas explique que la stratégie commerciale et les efforts de vente de l'Opposante se sont consacrés à amener ses marques à tous les détaillants de produits d'accessoires de tabac avec un accent mis sur le marché de détail dans les boutiques spécialisées connues comme des [TRADUCTION] « magasins d'accessoires de cannabis » qui se spécialisent dans l'équipement et les accessoires employés pour fumer. Elle explique que, suite à la légalisation du marché du cannabis au Canada en 2017 et à la croissance rapide qui s'en est suivie du marché spécialisé de l'Opposante, plusieurs grandes entreprises (c'est-à-dire Costco, Loblaws et Shell) et dispensaires gouvernementaux ont acheté les produits de l'Opposante pour les vendre dans leurs magasins. Elle affirme que les produits marqués de l'Opposante se trouvent maintenant dans 95 % des boutiques d'accessoires spécialisés et des dispensaires de cannabis au Canada et ses papiers à rouler se trouvent dans 50 % des dépanneurs et des stations-service.

[16] M^{me} Georganas atteste que l'Opposante emploie et a enregistré diverses marques de commerce en liaison avec ses produits, l'une de ces marques de commerce étant la marque de commerce JAYS (LMC664,612). Elle affirme qu'au fil des ans, l'Opposante a employé la marque de commerce JAYS en liaison avec les produits d'accessoires de tabac employés pour fumer à la fois du cannabis et du tabac, notamment des papiers à rouler, des plateaux à rouler, des rouleaux de papier à rouler, des bâtonnets d'encens, des cônes préroulés, des vaporisateurs et d'autres accessoires (collectivement appelés les [TRADUCTION] « Produits JAYS »). Elle affirme que l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce JAYS a inclus l'emploi de JAYS dans le cadre de diverses marques de commerce et noms de produits formés de JAYS, y compris JUICY JAYS (employé pour la première fois en 2022) et JUICY JAYS BIRTHDAY CAKE (employé pour la première fois en mars 2008), entre autres (collectivement appelés la [TRADUCTION] « Marque JAYS »). En effet, M^{me} Georganas explique que l'une des marques d'accessoires de tabac les plus remarquables et les plus populaires est la marque

JUICY JAYS et que, sans interruption depuis 2009, la gamme de produits de JUICY JAYS a inclus JUICY JAYS BIRTHDAY CAKE.

[17] Pour illustrer l'[TRADUCTION] « image de marque, les étiquettes, l'emballage et le marketing » de la Marque JAYS, M^{me} Georganas fournit ce qui suit, ce qui, selon ses affirmations, illustre correctement l'étiquetage, la marque et/ou l'emballage employés pour les produits respectifs vendus au Canada par l'Opposante :

- Pièce B – des extraits de catalogues annuels qui, selon ses affirmations, ont été largement distribués plusieurs fois par année aux détaillants partout au Canada par l'Opposante de 2002 à 2022, avec une distribution croissante qui est passée de 850 détaillants en 2002 à 2 350 en 2021. Elle atteste que les détaillants emploient ces catalogues pour passer les commandes de produits, qu'ils peuvent par la suite vendre dans leurs magasins;
- Pièce C – des imprimés du site Web de l'Opposante, lequel, selon ses affirmations, est employé pour faire la promotion, la publicité et la vente de diverses marques offertes par l'Opposante, présentant certains produits JAYS, y compris des papiers à rouler, des bâtonnets d'encens, des cônes préroulés et des plateaux à rouler. Elle note que l'accès aux renseignements sur les prix, au catalogue annuel et au bulletin de l'Opposante est restreint sur le site aux détaillants titulaires d'un compte de grossiste; et
- Pièce D – des images d'étiquettes, de marques ou d'emballages employés pour les papiers à rouler JUICY JAYS BIRTHDAY CAKE vendus au Canada par l'Opposante. Elle affirme que la marque de commerce JAYS et la marque de commerce BIRTHDAY CAKE sont toutes deux arborées sur la boîte de présentoir contenant les paquets emballés séparément (qui est exposée sur les étagères des magasins de détail physiques) ainsi que sur les paquets séparément emballés, lesquels sont vendus séparément par les détaillants aux consommateurs.

[18] Je note que dans la plupart des exemples des Pièces B à D ci-dessus, c'est JUICY JAYS qui figure sur l'emballage des divers produits de tabac de l'Opposante. Comme il est décrit dans *Zoe International Distributing Inc. et Zeal Design Limited, 2023 COMC 91*, une affaire comportant une preuve semblable, JUICY JAYS apparaît généralement sur l'étiquetage

et l'emballage des produits (en date de 2005 à l'égard des catalogues à la Pièce B) avec le mot JUICY en grosses lettres moulées colorées et JAY'S dans du lettrage noir plus petit et de taille décroissante, les deux mots étant superposés sur une image de gouttelette. Un symbole ® apparaît systématiquement après le mot JUICY; dans certains cas (comme ci-dessous), il apparaît également après JAY'S :



[19] Comme il a été statué dans *Zoe International Distributing, précitée*, j'accepte également que cet emploi de JUICY JAYS constitue l'emploi de la marque de commerce déposée JAYS, puisque le contraste dans la taille et la couleur de JAYS lui permet de demeurer reconnaissable, malgré sa taille relativement plus petite et l'inclusion du dessin de gouttelette [pour des conclusions similaires où il a été jugé qu'une marque nominale se démarquait bien qu'elle soit plus petite que le matériau qui l'entoure, voir *Epic Aviation, LLC c Imperial Oil Limited*, 2020 COMC 103 aux para 17 à 25]. En outre, l'inclusion d'une apostrophe dans JAY'S est une variation mineure et acceptable de la marque de commerce. Enfin, je suis également d'accord avec les commentaires suivants de ma collègue Jennifer Galeano portant sur la question dans *Zoe International Distributing, précitée* :

[TRADUCTION]

En ce qui concerne l'inclusion du symbole ®, je considère que l'interprétation probable de ce symbole après JUICY est que ce mot particulier serait considéré comme une marque indépendante. Dans la mesure où un symbole ® apparaît également après JAY'S, je suis d'avis qu'il serait probablement interprété par les consommateurs comme une indication que JAY'S est également une marque indépendante. Cela dit, je ne considère pas que l'emplacement du symbole ® soit déterminant pour cette question.

[20] En ce qui a trait aux activités de marketing et de promotion, M^{me} Georganas indique que les dépenses annuelles en 2020, y compris pour la Marque JAYS, étaient d'environ 330 000 \$. Elle indique que ces dépenses comprenaient la préparation et la distribution du catalogue et d'articles promotionnels aux détaillants, la participation à des salons professionnels et d'autres

coûts publicitaires et de marketing liés à la visite de magasins et à des séances photo pour des produits, etc.

[21] En ce qui a trait aux ventes, M^{me} Georganas indique qu'au cours des deux dernières décennies, l'Opposante a vendu et distribué près de 950 000 unités en gros de produits de Marque JAYS au Canada. Elle assimile cela à plus de 21 millions d'emballages de détail distribués aux consommateurs finaux et à plus de 19 millions de dollars en ventes des produits de marque JAYS au Canada depuis 1999. Elle atteste que presque toutes les ventes et les unités vendues des produits de marque JAYS sont attribuables aux papiers à rouler JUICY JAYS. Plus particulièrement, à l'égard des papiers à rouler JUICY JAYS BIRTHDAY CAKE, M^{me} Georganas affirme que l'Opposante a vendu près de 5 000 unités en gros, ou plus de 200 000 \$, au Canada depuis 2009.

[22] M^{me} Georganas nomme The Ontario Cannabis Store comme l'un des tiers détaillants qui vendent les produits Marqués JAYS de l'Opposante. Elle joint à titre de Pièce E à son affidavit un article du site Web The Ontario Cannabis Store qu'elle affirme [TRADUCTION] « décrire les papiers et les emballages aromatisés JUICY JAYS comme “bien connus” ».

[23] Enfin, M^{me} Georganas fournit des commentaires et des arguments quant à la raison pour laquelle elle estime que la Marque crée de la confusion avec les Marques de l'Opposante. En plus d'autres circonstances de l'espèce, notamment, elle allègue un chevauchement des entreprises et des voies de commercialisation des parties. À cet égard, elle affirme que les détaillants qui vendent des produits de Marque JAYS et les consommateurs finaux qui achètent et emploient ces produits se chevauchent et sont en grande partie les mêmes que les détaillants qui vendent et les consommateurs qui achètent les produits couverts par la Marque. De plus, elle affirme qu'il y a des entités en ligne au Canada qui offrent les produits à la fois du Requérant et de l'Opposante. À l'appui, elle joint des imprimés de résultats de recherche pour « JAY » sur les sites Web de trois tiers détaillants différents liés aux magasins situés au Canada (Pièces F, G et H). Elle affirme que les imprimés fournis à titre de pièce de chacun de ces détaillants en ligne arborent le produit BIRTHJAYS du Requérant à côté d'un éventail de produits JUICY JAYS de l'Opposante; les produits des deux parties sont offerts pour la vente sur ces sites en particulier.

[24] Comme il a été statué dans *Zoe International Distributing*, précitée, bien que les extraits de sites Web de tiers soient généralement considérés comme des ouï-dire et ne puissent être

considérés comme des preuves de la véracité de leur contenu, je suis prête à leur accorder un certain poids pour montrer qu'il existe un potentiel de chevauchement dans les voies de commercialisation, en particulier en l'absence d'éléments de preuve de la part du Requéran.

[25] M^{me} Georganas conclut son affidavit en affirmant que, compte tenu du succès de l'Opposante et de la Marque JAYS au Canada, elle estime que le Requéran aurait connu la marque de commerce déposée JAYS et/ou la Marque JAYS avant de produire la présente demande d'enregistrement de marque de commerce.

ANALYSE

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d

[26] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[27] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'Opposante n° LMC664,612 pour la marque de commerce JAYS.

[28] Le fardeau de preuve initial d'un opposant est satisfait à l'égard d'un motif d'opposition prévu à l'article 12(1)d si l'enregistrement invoqué est en règle. De plus, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence d'enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que l'enregistrement JAYS susmentionné de l'Opposante, invoqué dans le cadre de ce motif, est en règle à la date de cette décision. Cependant, je note que l'enregistrement a fait l'objet d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi. Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, selon la décision du registraire en date du 30 mars 2023, le registraire a conclu que l'enregistrement devait être modifié afin d'inclure seulement les produits [TRADUCTION] « le tabac et les accessoires de tabac, notamment les papiers à rouler » [*Wises Professional Corporation et ZOE International Distributing Inc*, 2023 COMC 60].

[29] Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial, la question devient celle de savoir si le Requéran s'est acquitté de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des

probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée JAYS de l'Opposante, enregistrée en liaison avec [TRADUCTION] « le tabac et les accessoires de tabac, notamment les papiers à rouler ».

Sens de la confusion entre des marques de commerce

[30] Des marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la Loi :

L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[31] Par conséquent, l'article 6(2) ne concerne pas la confusion d'une marque avec l'autre, mais la confusion des produits ou services d'une source comme étant d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir si les acheteurs des produits vendus sous la Marque croiraient que ces produits ont été produits ou autorisés ou font l'objet d'une licence par l'Opposante qui vend ses produits sous la marque de commerce JAYS.

Test en matière de confusion

[32] Le test en matière de confusion est une question de première impression dans l'esprit d'un consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposant. Ce consommateur ordinaire et pressé ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques de commerce [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 au para 20].

[33] L'application du test en matière de confusion est un exercice qui consiste à rechercher les faits et à tirer des conclusions [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 au para 102]. On doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de

commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération même si le poids qu'il convient de leur accorder n'est pas nécessairement le même [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 au para 54; et *Veuve Clicquot*, précitée au para 21].

Article 6(5)a) – Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[34] L'examen global du facteur prévu à l'article 6(5)a) comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques des parties.

[35] L'Opposante fait valoir que la marque de commerce déposée JAYS a acquis un degré de caractère distinctif significatif (auprès des détaillants et des consommateurs) du fait de l'emploi et de la promotion étendus par l'Opposante de la marque de commerce au cours de deux décennies. De plus, l'Opposante fait valoir que l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce déposée JAYS a inclus l'emploi de JAYS dans le cadre de divers marques et noms de produits formés de JAYS, y compris les papiers à rouler, les bâtons d'encens et les cônes préroulés JUICY JAYS. L'Opposante fait valoir que de manière continue depuis mars 2009, la gamme de produits JUICY JAYS a inclus des papiers à rouler JUICY JAYS BIRTHDAY CAKE qui comportent une carte de souhaits de bonne fête dans chaque emballage de détail.

[36] En revanche, l'Opposante fait valoir que le Requéran a produit la Demande pour la Marque le 5 octobre 2018 fondée sur l'emploi projeté. Il n'y a aucune preuve de période d'emploi de la Marque au Canada de la part du Requéran, ou que les produits BIRTHJAYS du Requéran étaient devenus connus, avaient acquis un caractère distinctif ou avaient développé une réputation au Canada d'une quelconque façon, à une quelconque date.

[37] Le Requéran fait valoir que la Marque est un mot inventé qui n'a aucune signification du dictionnaire. Le Requéran fait valoir, en revanche, que la marque JAYS de l'Opposante vise le tabac et les accessoires de tabac et que le mot JAYS, bien que capable d'autres définitions du dictionnaire, est défini dans le dictionnaire en ligne *Merriam-Webster* comme une expression familière pour les cigarettes de marijuana ou plus communément connue par [TRADUCTION] « joints ». Le Requéran fait valoir que puisque sa Marque est un mot inventé, elle possède un degré de caractère distinctif inhérent plus élevé.

[38] De plus, le Requérant réfute que l'Opposante est devenue bien connue partout au Canada grâce à ses catalogues de produits, à son site Web et à des salons professionnels. À cet égard, le Requérant prétend qu'il n'y a aucune preuve à l'appui.

[39] Je suis d'accord avec le Requérant que la signification la plus susceptible d'être attribuée au mot JAY, en liaison avec les produits qui couvrent les produits ou accessoires de tabac ou des produits connexes, serait la définition argotique liée, à savoir une [TRADUCTION] « cigarette de marijuana » ou un [TRADUCTION] « joint ». En effet, je note à partir de l'affidavit Georganas que les consommateurs emploient les produits de la Marque JAYS de l'Opposante pour fumer à la fois du cannabis ou du tabac (para 10, 12). De plus, bien que cela ne soit pas déterminant (compte tenu des questions du ouï-dire), le produit du Requérant (bougies de marque BIRTHJAY) est présenté sur un site Web de tiers avec une description de produit qui identifie le produit comme un [TRADUCTION] « cône préroulé » (voir la Pièce F). En effet, les observations du Requérant lui-même sont que [TRADUCTION] « comme indiqué dans la Pièce F de l'Affidavit Georganas, les bougies BIRTHJAYS du Requérant sont composées d'un cône préroulé rayé qui sert également de bougie de fête [...] Les bougies BIRTHJAYS du Requérant contiennent de la marijuana, mais sont des bougies qui sont placées sur un gâteau de fête, puis allumées ». Autrement dit, les produits BIRTHJAYS du Requérant sont associés à la marijuana et l'élément « JAYS » de la Marque du Requérant semble servir à communiquer cette même connotation. Par conséquent, puisque la marque de l'Opposante est exclusivement le mot JAYS, la marque de l'Opposante n'est pas intrinsèquement forte.

[40] Cependant, en ce qui a trait à la Marque du Requérant, bien qu'elle comporte l'intégralité de la marque JAYS de l'Opposante, elle demeure un mot inventé *dans son ensemble*, qui est un jeu de mots avec le mot « birthday ». Le caractère distinctif inhérent de la Marque, cependant, est atténué dans sa suggestion que le produit BIRTHJAYS est un produit de marijuana incorporé dans une bougie de gâteau de fête. Peu importe, puisqu'il s'agit d'un mot inventé, j'estime que la Marque du Requérant possède plus de caractère distinctif inhérent que la marque de l'Opposante.

[41] Il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu'elle devienne connue au moyen de la promotion ou de l'emploi. L'affidavit Georganas indique que la marque de commerce de l'Opposante (comme reproduite au paragraphe 18) a été employée de manière continue en liaison avec du papier à rouler depuis 2005 (selon les catalogues de la Pièce B). De plus, M^{me} Georganas a fourni des chiffres de ventes importantes par unité et par

valeurs monétaires, y compris la vente d'approximativement 19 millions de dollars de produits marqués JAYS (dont, selon ses affirmations, presque toutes les ventes sont attribuables aux papiers à rouler JUICY JAYS) au cours des deux dernières décennies. De plus, elle affirme que les produits marqués de l'Opposante se trouvent maintenant dans 95 % des boutiques d'accessoires spécialisés et des dispensaires de cannabis au Canada et ses papiers à rouler se trouvent dans 50 % des dépanneurs et des stations-service. Je note que les dépenses de marketing ont également été mentionnées dans l'affidavit Georganas, bien qu'elles ne soient pas ventilées en fonction des marques ou des produits spécifiques JAYS. Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis disposée à conclure que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue, en liaison avec du papier à rouler, dans une certaine mesure au Canada.

[42] En ce qui concerne la Marque, le Requérant n'a fourni aucune preuve établissant qu'elle est devenue connue dans quelque mesure que ce soit en liaison avec les Produits.

[43] Dans l'ensemble, compte tenu du caractère distinctif acquis plus important de la marque de commerce de l'Opposante au Canada, j'estime que ce facteur, lequel est une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis, favorise légèrement l'Opposante. J'arrive à cette conclusion malgré le fait que la Marque du Requérant est intrinsèquement plus forte, puisqu'il demeure que la Marque du Requérant est encore suggestive de ses produits connexes.

Article 6(5)b) – Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[44] Le Requérant fait valoir que bien que sa Marque ait été produite sur l'emploi projeté et qu'il n'a pas lui-même produit une quelconque preuve d'emploi de la Marque, l'Opposante a produit la preuve aux Pièces F à G de l'affidavit Georganas qui démontre l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins la date de l'affidavit (30 septembre 2022). Le Requérant fait valoir que bien que la marque de commerce JAYS de l'Opposante a été enregistrée en 2006 et que son emploi est revendiqué depuis 1999, il n'y a aucune preuve pour appuyer cette date ou toute autre preuve démontrant l'emploi de la marque de commerce autre que l'emploi dans l'extrait du catalogue de 2011 à la Pièce B de l'affidavit Georganas.

[45] L'inclusion des papiers à rouler JUICY JAYS dans les catalogues annuels de l'Opposante (comme indiqué au paragraphe 18) depuis 2005 indique que la marque de commerce JAYS de l'Opposante a été employée en liaison avec du papier à rouler par

l'Opposante depuis au moins cette date. En revanche, le Requérant n'a produit aucune preuve qu'il avait employé ou commencé à employer la Marque en liaison avec les Produits.

[46] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – Genre des produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[47] Au moment d'évaluer les articles 6(5)c) et d) de la Loi, ce sont les états déclaratifs des produits, tels que définis dans la demande pour la Marque et dans l'enregistrement de l'Opposante, qui régissent l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[48] L'Opposante fait valoir que les deux parties sont des distributeurs d'accessoires de tabac. De plus, l'Opposante fait valoir que, en fait, le Requérant a cherché au départ à obtenir un enregistrement de marque de commerce pour BIRTHJAYS en liaison avec divers accessoires de tabac, et c'est seulement après le début de cette opposition que ces produits ont été supprimés de la Demande. L'Opposante note également qu'il n'y a aucune restriction dans l'état déclaratif des produits modifié quant aux voies de commercialisation.

[49] L'Opposante fait valoir que pour déterminer le genre probable des produits et la nature probable du commerce voulus par le Requérant, il est approprié d'étudier l'emploi véritable de la Marque par le Requérant à ce jour. En faisant cela, l'Opposante affirme que le Requérant a seulement employé la Marque en liaison avec son produit de cônes préroulés avec une bougie sur le dessus (maintenu en place par un bougeoir). Par conséquent, l'Opposante fait valoir que le produit de [TRADUCTION] « bougie » du Requérant circule dans les mêmes voies de commercialisation que les cônes préroulés, papiers à rouler, bâtonnets d'encens et autres accessoires de tabac de l'Opposante arborant les marques JAYS (selon les Pièces F, G et H à l'affidavit Georganas). L'Opposante affirme qu'il n'y a également aucune preuve pour suggérer que les autres produits visés par la demande du Requérant ne sont pas destinés de la même façon à une distribution par les mêmes voies de commercialisation. De plus, l'Opposante fait valoir qu'étant donné qu'elle offre, ou a offert, un large éventail d'accessoires de tabac et d'articles de collection de marque, cela augmente encore la probabilité que les produits du Requérant arborant la Marque créent de la confusion comme étant originaires de l'Opposante.

[50] Le Requérant fait valoir que le genre des entreprises et des produits des parties ne serait pas semblable au point de créer de la confusion. Le Requérant fait valoir qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de bâtonnets d'encens JAYS et, de plus, des bâtonnets d'encens ne sont pas la même chose que des bougies, des bougeoirs, des cartes de souhaits ou des vêtements. Les observations du Requérant semblent principalement tourner autour d'une prétention selon laquelle l'Opposante n'a pas démontré l'emploi de la marque de commerce JAYS telle qu'enregistrée, mais seulement un cas de [TRADUCTION] « rouleaux JAYS » dans l'extrait du catalogue de 2011 à la Pièce B (pour [TRADUCTION] « papier de chanvre non parfumé ») et d'autres variations, la principale marque de commerce employée par l'Opposante étant JUICY JAY'S.

[51] Le Requérant n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque elle-même. Les observations écrites du Requérant décrivent le Requérant comme un entrepreneur qui possède une entreprise novatrice de produits de fantaisie destinés aux adultes. De plus, le Requérant prétend qu'il vend ses produits sur Amazon, sur le site Web du Requérant, dans les magasins de détail en ligne et dans des boutiques spécialisées au Canada.

[52] Cependant, il semble y avoir un chevauchement dans le genre des produits des parties, en particulier, les produits de l'Opposante qui sont des accessoires de tabac (papiers à rouler) employés pour fumer à la fois du cannabis ou du tabac (affidavit Georganas, para 10, 12) et les bougies et bougeoirs du Requérant (le [TRADUCTION] « produit de bougie » qui est un cône préroulé contenant de la marijuana et qui sert également de bougie de fête). De plus, compte tenu de ce chevauchement, j'estime qu'il y a également un potentiel de chevauchement dans les voies de commercialisation des parties, particulièrement en l'absence de preuve ou d'argument du contraire de la part du Requérant. Les extraits de sites Web de tiers présentant les produits des deux parties, même s'ils ne sont pas déterminants, appuient également cette conclusion. Si j'ai tort d'inclure cette preuve de site Web dans mon analyse, je note que le fait de la retirer de cette analyse n'affecterait pas ma conclusion sur ce facteur ou ma conclusion globale sur la probabilité de confusion.

[53] En ce qui a trait aux autres produits du Requérant, le Requérant fait simplement valoir qu'il n'y a aucun chevauchement entre ces produits et les produits de l'Opposante. Cependant, je suis d'accord avec l'Opposante qu'il n'y a également aucune preuve pour suggérer que ces produits ne sont pas également destinés à être distribués par les mêmes voies de commercialisation.

[54] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ces facteurs favorisent l'Opposante.

Article 6(5)e) – Degré de ressemblance

[55] L'Opposante fait valoir que la Marque et la marque de commerce déposée JAYS de l'Opposante se ressemblent dans la présentation et le son. En particulier, la Marque incorpore l'intégralité de la marque de commerce déposée JAYS. De plus, l'Opposante fait valoir que l'élément « BIRTH » n'aide pas à différencier les marques des parties. L'Opposante fait valoir qu'en matière de première impression et de souvenir imparfait, la Marque ressemble fortement à la marque de l'Opposante, une conclusion qui est appuyée par les affaires suivantes, où l'enregistrement d'une marque ultérieure, incorporant une marque existante, a été refusée [voir *Playboy Enterprises International, Inc c Pleasure Playmates*, 2020 COMC 105; *BrewDog PLC c PDM Parthian Distributer & Marketing Adviser GmbH*, 2022 COMC 113; *Western Glove Works c Silver Icing Inc*, 2023 COMC 32; *The Travelers Indemnity Company c Designphil Inc*, 2020 COMC 82; *Next Retail Limited c Connected Apparel Company, LLC*, 2022 COMC 116; *Caterpillar Inc c Puma SE*, 2021 CF 974; et *Vogue Shoes Inc c Walk'N Comfort Inc*, 2015 COMC 127].

[56] Le Requéant fait valoir que bien que les deux parties emploient le mot commun JAYS/JAY'S, il note de nouveau que le mot JAY est un argot pour désigner une cigarette de marijuana (cannabis) communément appelée « joint ». Je note cependant que parmi les affaires citées ci-dessus par l'Opposante, plusieurs concernaient des situations où l'élément commun des marques des parties était considéré comme suggestif et non intrinsèquement fort.

[57] Le Requéant fait valoir que la Marque est un mot inventé qui est un jeu sur « birthdays ». Le Requéant fait valoir que l'idée suggérée par la Marque en liaison avec les produits est que les bougies contiennent de la marijuana. Le Requéant fait valoir que les idées suggérées par la marque de commerce JAYS de l'Opposante en liaison avec les produits sont qu'ils contiennent soit de la marijuana, soit une forme de marijuana comme du chanvre. Le Requéant affirme que lorsque les marques des parties sont considérées dans leur ensemble, en liaison avec leurs produits respectifs, il n'y a aucune confusion. Le Requéant fait valoir que l'Opposante est de l'opinion qu'elle possède un monopole sur le mot JAYS, lequel est un terme commun dans le domaine public. Le Requéant affirme qu'il est bien établi que les marques de commerce qui sont des mots descriptifs ne possèdent pas de caractère distinctif inhérent et ne bénéficient que d'un degré minimal de protection [citant *Prince Edward Island Mutual Insurance Co c Insurance Co of Prince Edward Island* (1999), 86 CPR (3d) 342 (CF 1^{re} inst)]; le mot JAYS

ne peut pas être monopolisé par l'Opposante ou un quelconque commerçant dans l'industrie du tabac ou du cannabis.

[58] L'Opposante a répondu lors de l'audience qu'il n'y a aucune preuve que JAYS est dans l'usage courant ou est reconnu par le public et que, dans la mesure où JAYS est suggestif d'un quelconque produit, la même chose peut être dite de la Marque qui incorpore l'intégralité de la marque de l'Opposante. Cependant, j'estime que le consommateur pertinent en l'espèce, à savoir les consommateurs de produits liés au tabac ou au cannabis, serait conscient que « JAY » est un terme de l'argot pour « joint » et que la suggestion de l'emploi par les deux parties de « JAY » est une référence à cette définition argotique.

[59] Lorsqu'on examine le degré de ressemblance, il est préférable de commencer par se demander s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, précitée au para 64].

[60] L'élément frappant de la marque de commerce de l'Opposante, en fait son seul élément, est le mot JAYS.

[61] J'estime qu'il existe une certaine ressemblance entre les marques des parties en raison de l'élément commun « JAY ». En effet, la Marque du Requérant reprend l'intégralité de la marque JAYS de l'Opposante (à l'exception de la lettre S) et y ajoute le mot BIRTH comme préfixe.

[62] En ce qui a trait à la Marque du Requérant, bien qu'il s'agisse d'un mot inventé, étant un jeu de mots du mot « birthday », le mot « JAYS » dans la Marque est immédiatement apparent et, en effet, c'est cette inclusion même de JAYS dans la Marque qui rend possible/crée le jeu de mots.

[63] Bien que, dans certaines circonstances, la première composante d'une marque de commerce soit considérée comme la plus significative, je suis d'avis que ce ne serait pas le cas en l'espèce, car l'élément BIRTH serait probablement considéré comme ayant une signification descriptive, en ce qu'il crée simplement le contexte du sens/suggestion implicite de la Marque. Bien qu'il y ait quelques différences entre les marques de commerce dans la présentation, le son et les idées suggérées, si l'on considère l'ensemble, les ressemblances l'emportent sur les différences. La Marque est simplement une intégration ingénieuse ou fantaisiste de la marque JAY'S de l'Opposante pour des produits se chevauchant et qui sont liés à une occasion

spéciale, un anniversaire. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante. En effet, sans l'incorporation de la marque JAY'S de l'Opposante dans la Marque du Requérant, il n'y aurait pas jeu de mots.

Circonstances de l'espèce – Coexistence dans le marché

[64] Le Requérant affirme que l'Opposante n'a démontré aucun cas de confusion et qu'elle n'a fourni aucune preuve qu'il y aurait confusion ou une quelconque probabilité de confusion dans le marché entre les marques de commerce des parties.

[65] Toutefois, un opposant n'est aucunement tenu de produire une preuve de l'existence de cas de confusion réelle. De plus, comme l'indique *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF) au para 164, une inférence négative ne peut normalement être tirée de l'absence de preuve de confusion que lorsque l'utilisation simultanée des marques des deux parties a été étendue.

[66] En l'espèce, l'Opposante fait valoir qu'il n'y a aucune preuve démontrant la coexistence dans le marché pendant un certain nombre d'années. En effet, la preuve de coexistence dans le marché se limite aux Pièces F à H à l'affidavit Georganas, lesquelles démontrent que les produits des parties sont disponibles pour la vente par l'entremise d'une poignée des mêmes détaillants. Cependant, il n'y a aucune preuve quant à l'étendue d'une telle coexistence. Par conséquent, je n'estime pas que l'absence de preuve de confusion réelle soit un facteur qui pèse en faveur du Requérant.

Conclusion

[67] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que le Requérant ne s'est pas acquitté de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. J'arrive à cette conclusion à la lumière du caractère distinctif acquis et de la période d'emploi de la marque de commerce de l'Opposante, du chevauchement ou de la ressemblance entre les produits des parties et de la possibilité de chevauchement dans les voies de commercialisation des parties, ainsi que du degré de ressemblance entre les marques des parties. De plus, je note qu'une conclusion de confusion a été rendue dans des affaires où le requérant a incorporé la marque de commerce d'un opposant dans son intégralité, même si l'élément commun des marques des parties, comme en l'espèce, n'était pas intrinsèquement fort [en plus des affaires citées par l'Opposante, voir, par exemple, *Vincor International Inc c Cervecería Nacional Dominicana C*

por A, 2011 COMC 157; *Ruko of Canada Limited c Home Hardware Stores Limited*, 2012 COMC 6; et *Weeds Glass & Gifts Ltd. c Kenneth Kinnear*, 2021 COMC 261]. J'ajouterais toutefois qu'il s'agit d'un cas limite et que son issue n'a pas été facilitée par le fait que le Requéran, à qui incombe le fardeau ultime en l'espèce, n'a présenté aucune preuve à l'appui de sa Demande.

[68] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a)

[69] L'Opposante plaide que le Requéran n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, puisqu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées et non déposées de l'Opposante (JAYS, JUICY JAY'S, JUICY JAY'S BIRTHDAY CAKE et BIRTHDAY CAKE), qui ont été employées ou révélées antérieurement par l'Opposante au Canada. Voir l'Annexe A de cette décision pour les détails de chaque marque de commerce invoquée (collectivement, les Marques de l'Opposante).

[70] L'Opposante a le fardeau initial d'établir que l'une ou plusieurs des Marques de l'Opposante ont été employées avant la date pertinente, à savoir le 5 octobre 2018, soit la date de production de la Demande pour la Marque.

[71] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial au moyen de sa preuve démontrant l'emploi de sa marque de commerce JAYS, comme il est indiqué ci-dessus, depuis avant la date de production de la Demande pour la Marque.

[72] À mon avis, la date pertinente antérieure pour ce motif d'opposition ne modifie pas de façon importante l'analyse relative à la confusion présentée ci-dessus pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Par conséquent, le Requéran ne s'est pas acquitté de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion à la date pertinente pour le motif d'absence de droit à l'enregistrement, et le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est également accueilli.

Autres motifs d'opposition

[73] Puisque deux motifs d'opposition de l'Opposante ont déjà été accueillis, il n'est pas nécessaire d'aborder les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[74] 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 n° 1,923,834 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
William Desroches
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

ANNEXE A

Marque de commerce déposée de l'Opposante

<u>Marque de commerce</u>	<u>Produits</u>
JAYS (LMC664,612)	[TRADUCTION] (1) Tabac et accessoires pour fumeur, notamment papier à rouler.

Marques de commerce non déposées de l'Opposante

<u>Marque de commerce</u>	<u>Produits</u>
JUICY JAY'S	[TRADUCTION] Accessoires pour le tabac, les cigarettes, le cannabis médical et le cannabis récréatif légal, notamment papiers à rouler. Paquets et carnets de papiers à rouler et de filtres pour tabac, cigarettes, cannabis médical et cannabis récréatif légal.
JUICY JAY'S – BIRTHDAY CAKE	Gouttelettes aromatisées pour aromatiser les papiers à rouler pour le tabac, les cigarettes, le cannabis médical et le cannabis récréatif légal.
BIRTHDAY CAKE	

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-11-02

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Kevin Wright

Pour le Requérant : Lorraine Pinsent

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : DLA PIPER (Canada) LLP

Pour le Requérant : MLT AIKINS LLP