



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC DÉCISION INTERLOCUTOIRE 86

Date de la décision : 2024-05-01

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

Opposante : Gurok Turizm Ve Madencilik Anonim Sirketi

Requérante : Groupe Avnew Inc.

Demande : 1836884 pour L'AVENUE DESSIN

INTRODUCTION

[1] Par lettre du registraire datée du 20 mars 2024, Gurok Turizm Ve Madencilik Anonim Sirketi (l'Opposante) a été invitée à présenter ses observations concernant la demande de Groupe Avnew Inc. (la Requérante) visant à obtenir une décision sur la suffisance des allégations contenues aux paragraphes 38(2)e) et 38(2)f) de la déclaration d'opposition actuellement versée au dossier de la présente opposition. Il est accusé réception de la correspondance de l'Opposante datée du 16 avril 2024 avisant le registraire qu'elle ne présentera pas d'observations en réponse à la demande de la Requérante.

[2] La suffisance d'une déclaration d'opposition est régie par l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi). L'article 38(2) de la Loi donne une liste exhaustive des motifs sur lesquels une opposition peut être fondée,

et l'article 38(3) de la Loi exige qu'une déclaration d'opposition soit rédigée avec des détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre. En vertu de l'article 38(6) de la Loi, le registraire peut radier tout ou partie d'une déclaration d'opposition si celle-ci n'est pas fondée sur un motif d'opposition valable au sens de l'article 38(2) ou si celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l'un ou l'autre des motifs pour permettre au requérant d'y répondre.

[3] Un motif dûment plaidé invoque les faits pertinents, mais non la preuve que la partie a l'intention de produire pour établir ces faits [voir *Pepsico Inc and Pepsi-Cola Canada Ltd c Registrar of Trademarks* (1975), 22 CPR (2d) 62 (CF 1^{re} inst)]. En outre, une décision interlocutoire n'a pas pour but de déterminer si un motif d'opposition valable a ou non une chance raisonnable de succès, mais plutôt de savoir s'il contient suffisamment de faits pertinents.

PARAGRAPHE 38(2)E)

[4] Le paragraphe 38(2)e) de la déclaration d'opposition est reproduit ci-dessous :

The applicant was not using and did not propose to use the trademark for the following reasons:
Pursuant to the Section 38(2)(e) of the Act, at the filing date of the application in Canada (and at any relevant date), the applicant was not using the opposed trademark and did not propose to use it in Canada in association with each of the following goods specified in the application: Class 21 - Glasses, coasters, dishes, pitchers, cutting boards.

[5] Je note tout d'abord que la demande de la Requérante couvre également des produits et services relevant des classes 29, 30 et 31 de Nice. Toutefois, seuls les produits relevant de la classe 21 de Nice (les Produits de la Classe 21) font l'objet d'une objection en vertu du motif d'opposition de l'Opposante fondé sur l'article 38(2)e).

[6] L'article 38(2)e) de la Loi comporte deux parties. Un opposant doit alléguer : a) que le requérant n'employait pas la marque de commerce en

cause au Canada; ET b) que le requérant ne projetait pas d'employer la marque de commerce au Canada.

[7] En l'espèce, même si le motif d'opposition plaidé par l'Opposante fait précisément valoir que la Requérante n'employait pas la marque en cause à la date de la demande avec chacun des Produits de la Classe 21, ce qui pourrait appuyer la « première partie » de l'article 38(2)e) de la Loi, le motif plaidé par l'Opposante ne fournit pas de faits pertinents spécifiques quant à la ou aux raisons pour lesquelles la Requérante ne projetait pas d'employer la marque en cause au Canada en liaison avec les Produits de la Classe 21 à l'appui de la « deuxième partie » de l'article 38(2)e). Il ne revient pas à la Requérante d'essayer de spéculer sur les raisons pour lesquelles l'Opposante estime qu'il n'y avait aucune intention d'employer la marque en cause [voir par analogie, *Engineers Canada/Ingénieurs Canada c Kokuyo Co. Ltd.*, 2023 COMC 89 au para 33; et *Pax Labs, Inc c Shenzhen Topgreen Technology Co, Ltd*, 2023 COMC 17 aux para 90 et 91].

[8] Par conséquent, le paragraphe 38(2)e) de la déclaration d'opposition est par la présente radié.

PARAGRAPHE 38(2)F)

[9] Le paragraphe 38(2)f) de la déclaration d'opposition est reproduit ci-dessous :

The applicant is not entitled to use the trademark in Canada for the following reasons:
At the filing date of the application in Canada (and at any relevant date), the applicant was not entitled to use the applied-for trademark in Canada in association with the goods "glasses, coasters, dishes, pitchers, cutting boards" in class 21 specified in the application, since:

a) such use was, is and would be unlawful in that such use would direct public attention to applicant's goods in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada between those goods and the goods or business of the Opponent, contrary to Section 7(b) of the Act;

b) such use was, is and would be an act of passing off, contrary to section 7(c) of the Act.

[10] J'estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si un motif d'opposition fondé sur la combinaison de l'article 38(2)f) de la Loi et des articles 7b) ou

7c) de la Loi peut constituer un motif d'opposition valable. En effet, comme plaidé, la simple référence de l'Opposante aux articles 7b) et 7c) de la Loi, sans plus, est, en tout état de cause, insuffisante pour maintenir ce motif d'opposition puisque chacun des articles 7b) et 7c) de la Loi exige plus que l'emploi de la marque de commerce d'un opposant ou la confusion avec celle-ci. Un opposant doit faire valoir des faits à l'appui de son allégation selon laquelle il dispose d'un achalandage (ou ces faits doivent pouvoir être inférés de la déclaration d'opposition considérée dans son ensemble). La confusion seule ne suffit pas pour conclure à une diminution de la valeur de l'achalandage.

[11] Étant donné que la déclaration d'opposition de l'Opposante, considérée dans son ensemble, ne fournit pas de faits pertinents spécifiques à l'appui du motif d'opposition de l'Opposante fondé sur l'article 38(2)f), ce motif d'opposition est par la présente radié.

DATE LIMITE POUR PRODUIRE LA CONTRE-DÉCLARATION

[12] Conformément à sa demande du 15 mars 2024, la Requérante se voit accorder un mois à compter de la date de la présente décision pour produire et signifier sa contre-déclaration.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

Agents inscrits au dossier

Pour l'Opposante : Neomark Ltd

Pour la Requérante : Canyon IP Inc.