



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 126

Date de la décision : 2024-07-08

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

Opposante : DMD Products, LLC

Requérante : Donna Lehtonen

Demande : 2057257 pour G'LOVE HANDLES

INTRODUCTION

[1] Il est fait référence à la lettre de la requérante du 22 mai 2024 demandant une décision interlocutoire et une prolongation du délai pour produire une contre-déclaration. En particulier, la requérante demande que les motifs d'opposition indiqués aux paragraphes 4(2), (3) et (4) de la déclaration d'opposition de l'opposante datée du 20 mars 2024 soient radiés.

[2] Il est également fait référence à la lettre de l'opposante du 14 juin 2024 contestant la demande de décision interlocutoire de la requérante, et à la réponse de la requérante datée du 17 juin 2024.

[3] 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)a) de la Loi exige qu'une déclaration d'opposition soit

rédigée avec des détails suffisants pour permettre au requérant d’y répondre [voir *Schneider Electric Industries SAS c Spectrum Brands, Inc*, 2021 CF 518 au para 26]. Le pouvoir du registraire de radier tout ou partie d’une déclaration d’opposition est énoncé à l’article 38(6) de la Loi, comme suit :

(6) [...] le registraire peut, à la demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe (2);

b) la déclaration ou la partie en cause de 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.

[4] Un motif d’opposition correctement plaidé invoque les faits matériels, mais non la preuve que l’opposant entend présenter pour établir ces faits [*Pepsico Inc c Registraire des marques de commerce* (1976), 22 CPR (2d) 62 (CF 1^{re} inst)].

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

Paragraphe 4(2) de la déclaration d’opposition

[5] Dans ce paragraphe de la déclaration d’opposition, l’opposante allègue que la requérante n’est pas la partie qui a droit à l’enregistrement de la marque de commerce en vertu des articles 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi, en raison d’une probabilité de confusion alléguée avec la marque de commerce et le nom commercial de l’opposante, respectivement. Je note qu’au paragraphe 3 de la déclaration d’opposition, l’opposante indique la marque de commerce sur laquelle elle s’appuie ainsi que les produits et services qui y sont liés. Au paragraphe 4(2)b) de la déclaration d’opposition, l’opposante indique son nom commercial.

[6] La requérante soutient que le paragraphe 4(2) de la déclaration d’opposition [TRADUCTION] « n’indique aucun motif légal d’opposition ni aucun

fondement devant être plaidé dans la déclaration d'opposition ». En toute déférence, je ne suis pas d'accord avec la requérante sur ce point. À mon avis, le libellé actuel du paragraphe 4(2), y compris les références dans ce paragraphe aux articles 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi, indique clairement que l'opposante se fonde sur l'article 38(2)c) de la Loi, en conjonction avec les articles 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi. En outre, lorsque le paragraphe 4(2) est lu en conjonction avec le paragraphe 3 qui le précède et qui décrit la marque de commerce sur laquelle l'opposante s'appuie, la base du motif d'opposition de l'opposante fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est suffisamment détaillée pour permettre à la requérante de répondre. Par conséquent, je considère que le paragraphe 4(2) de la déclaration d'opposition est suffisamment plaidé et je rejette la demande de la requérante de radier ce paragraphe.

Paragraphe 4(3) de la déclaration d'opposition

[7] Au paragraphe 4(3) de la déclaration d'opposition, l'opposante allègue que la marque de commerce n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial de l'opposante. L'argument de la requérante concernant ce paragraphe est le même que celui concernant le paragraphe 4(2), à savoir que le paragraphe 4(3) [TRADUCTION] « [n']indique [aucun] motif légal d'opposition ni aucun fondement devant être plaidé dans la déclaration d'opposition ». Je rejette encore une fois la position de la requérante concernant ce paragraphe. Le libellé actuel du paragraphe 4(3), y compris la référence à l'article 2 de la Loi, indique clairement que l'opposante s'appuie sur une allégation d'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 38(2)d) de la Loi en conjonction avec l'article 2 de la Loi. De même, lorsque le paragraphe 4(3) est lu en conjonction avec le paragraphe 3 de la déclaration d'opposition qui décrit la marque de commerce de l'opposante, et le paragraphe 4(2)b) qui décrit le nom commercial de l'opposante, le motif

d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est suffisamment détaillé pour permettre à la requérante de répondre. Par conséquent, j'estime que le paragraphe 4(3) de la déclaration d'opposition est suffisamment plaidé et je rejette la demande de la requérante de radier ce paragraphe.

Paragraphe 4(4) de la déclaration d'opposition

[8] Le paragraphe 4(4) de la déclaration d'opposition contient de multiples allégations, notamment celle selon laquelle la demande n'est pas conforme aux articles 38(2)e), 38(2)f), 38(2)a), 38(2)a.1) et à l'article 30 de la Loi. Pour les raisons exposées ci-dessous, chacun de ces motifs d'opposition n'est pas suffisamment plaidé et, par conséquent, le paragraphe 4(4) sera radié dans son intégralité.

Paragraphe 4(4)a) – Motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)e)

[9] Par ce motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)e) de la Loi, l'opposante allègue que la requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer la marque de commerce au Canada. Toutefois, l'opposante n'a pas plaidé de faits matériels à l'appui de cette allégation, que ce soit dans ce paragraphe ou ailleurs dans la déclaration d'opposition. En revanche, l'opposante se contente de reproduire simplement le libellé de la loi, ce qui n'est pas suffisant pour un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)e). La jurisprudence relative à l'article 30e) de la Loi dans sa version antérieure au 19 juin 2019 (l'ancienne Loi) est instructive à cet égard. En vertu de cette disposition de l'ancienne Loi, il ne suffisait pas qu'un opposant se contente de reproduire simplement le libellé de la disposition; un opposant devait fournir suffisamment de détails sur les raisons pour lesquelles un requérant n'avait pas l'intention requise d'employer une marque de commerce [voir *Avon Canada Inc c Lifestyles Canada Ltd*, 2001 CarswellNat 4120].

[10] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 30(2)e) est par la présente radié.

Paragraphe 4(4)b) – Motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f)

[11] Par ce motif d'opposition, l'opposante allègue que la requérante n'avait pas le droit d'employer sa marque de commerce au Canada. Une fois de plus, avec cette allégation, l'opposante a simplement reproduit le libellé de l'article 38(2)f) de la Loi sans fournir de faits matériels pour étayer l'allégation. Cela ne fournit pas à la requérante suffisamment de détails pour lui permettre de répondre. Même en lisant ce paragraphe en conjonction avec le reste de la déclaration d'opposition, au mieux l'opposante pourrait lire l'allégation comme une allégation que la requérante n'était pas autorisée à employer la marque de commerce en raison d'une confusion avec la marque de commerce et/ou le nom commercial de l'opposante, et il s'agirait d'un motif d'opposition inapproprié puisqu'en substance elle reproduit simplement les autres motifs de confusion déjà allégués dans la déclaration d'opposition, tels que ceux figurant aux paragraphes 4(2) et 4(3). Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f) est par la présente radié.

Paragraphe 4(4)c) – Motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)a)

[12] Par ce motif d'opposition, l'opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30(2) de la Loi. L'opposante n'a pas indiqué quelle ou quelles dispositions de l'article 30(2) sont prétendument enfreintes, et n'a pas non plus plaidé de faits matériels qui rendraient cela apparent. Par conséquent, ce paragraphe n'est pas plaidé avec des détails suffisants pour permettre à la requérante d'y répondre.

[13] Je note que l'article 30(2)a) de la Loi exige que la demande comprenne une description des produits et des services dans les termes

ordinaires du commerce; toutefois, dans la mesure où il s'agit de la disposition sur laquelle l'opposante avait l'intention de s'appuyer, l'opposante n'a pas plaidé cela et elle n'a pas non plus identifié quels produits ou quels aspects des descriptions ne sont pas dans les termes ordinaires du commerce ni pourquoi.

[14] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 30(2)a) est par la présente radié.

Le reste du paragraphe 4(4)

[15] Dans le reste du paragraphe 4(4), l'opposante allègue que la requérante n'avait pas le droit de produire la demande en vertu de l'article 30 de la Loi et/ou que cette production n'a pas été faite de bonne foi et a donc enfreint l'article 38(2)a.1) de la Loi, parce que la requérante n'avait pas employé et n'avait pas l'intention de bonne foi d'employer la marque de commerce, et [TRADUCTION] « n'a pris aucune mesure raisonnable pour vérifier si elle avait le droit d'employer » la marque de commerce.

[16] Je suis d'accord avec la requérante pour dire que les allégations contenues dans cette partie restante du paragraphe 4(4) de la déclaration d'opposition sont insuffisantes et doivent être radiées. Les allégations relatives à l'absence d'emploi ou d'intention d'emploi reproduisent simplement l'allégation fondée sur l'article 38(2)e) de la Loi, examinée ci-dessus, qui n'a pas été suffisamment plaidée en vertu de cet article et qui est également insuffisamment plaidée ici. Les allégations relatives à l'absence de mesures visant à déterminer si la requérante avait le droit d'employer la marque de commerce semblent faire double emploi avec les allégations d'absence de droit à l'enregistrement figurant au paragraphe 4(2), fondées sur une confusion alléguée, et ne constituent pas un motif d'opposition distinct au sens de l'article 38(2)a.1). Bien que l'article 38(2)a.1) soit une disposition raisonnablement nouvelle (entrée en

vigueur en juin 2019) et puisse donc faire l'objet d'une interprétation généreuse à l'étape des arguments, j'estime qu'il n'y a aucun fait matériel plaidé dans ce paragraphe ou ailleurs dans la déclaration d'opposition qui soutiendrait une allégation de mauvaise foi de la part de la requérante.

[17] Par conséquent, le reste du paragraphe 4(4) de la déclaration d'opposition est radié.

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

[18] Le paragraphe 4(4) de la déclaration d'opposition est radié dans son intégralité. Le reste de la demande de radiation de la requérante est rejeté.

[19] Veuillez noter que le registraire ne radie pas les déclarations d'opposition (ou des parties de celles-ci) avec ou sans permission de modifier. L'autorisation de modifier une déclaration d'opposition est régie par la section V de l'énoncé de pratique intitulé *Pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce*.

DATE LIMITE POUR LA CONTRE-DÉCLARATION

[20] La requérante aura un (1) mois à compter de la date de la présente lettre pour produire et signifier sa contre-déclaration.

Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Manon Duchesne Osborne

Agents au dossier

Pour l'Opposante : MCMILLAN LLP

Pour la Requérante : OLLIP P.C.