



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 192

Date de la décision : 2025-09-24

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

Opposante : Pacific Smoke International Inc.

Requérante : Zaydan Innovations Inc.

Demande : 2280711 pour RIPPER X

INTRODUCTION

[1] Pacific Smoke International Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce RIPPER X, numéro de demande 2,280,711 (la Marque), produite par Zaydan Innovations Inc. (la Requérante).

[2] Par une correspondance datée du 18 août 2025, la Requérante demande une décision interlocutoire concernant la déclaration d'opposition dans la présente procédure. Le 12 septembre 2025, l'Opposante a produit des commentaires en réponse, accompagnés d'une demande d'autorisation pour produire une déclaration d'opposition modifiée.

[3] La Requérante fait valoir que les parties suivantes de la déclaration d'opposition originale devraient être radiées :

- Les références à l'article 16(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) dans le motif fondé sur l'absence de droit à l'emploi invoqué [para 10].
- Les mots [TRADUCTION] « et produits connexes » et [TRADUCTION] « et révélé » dans le motif fondé sur l'absence de droit à l'emploi invoqué [para 11].
- Les motifs d'opposition invoqués en vertu des articles 38(2)a.1) [para 12 à 16], 38(2)f) [para 17 à 19] et 38(2)d) [para 20 et 21] dans leur totalité.

[4] L'Opposante fait valoir qu'aucune des sections de la déclaration d'opposition modifiée ne devrait être radiée.

PERMISSION DE MODIFIER LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[5] Je suis convaincu qu'il est dans l'intérêt supérieur de la justice d'accorder à l'Opposante la permission de modifier la déclaration d'opposition, comme elle le demande. Cette affaire d'opposition n'en est qu'à ses débuts et les modifications sont demandées en réponse aux questions soulevées dans la demande de radiation de la Requérante. En outre, il n'y a pas de préjudice appréciable pour la Requérante à autoriser les changements, alors que l'Opposante peut être lésée par la radiation des motifs d'opposition si les modifications demandées ne sont pas acceptées.

[6] Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 48 du *Règlement sur les marques de commerce*, la demande de permission de l'Opposante est accueillie et la déclaration d'opposition modifiée est versée au dossier. La demande de radiation de la Requérante sera donc examinée au regard de la déclaration d'opposition modifiée.

ACTES DE PROCÉDURE DANS LES PROCÉDURES D'OPPOSITION

[7] Le pouvoir du registraire de radier tout ou partie d'une déclaration d'opposition est énoncé comme suit à l'article 38(6) de la *Loi sur les marques de commerce* :

(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.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 16

[8] En ce qui a trait à la demande de la Requérante concernant le paragraphe 10 de la déclaration d'opposition originale, puisque toutes les références à l'article 16(1)b) de la Loi ont été supprimées de la déclaration d'opposition modifiée, les observations de la Requérante à l'égard de ce motif sont caduques.

[9] En ce qui a trait à la demande de la Requérante concernant le paragraphe 11 de la déclaration d'opposition originale, puisque les mots [TRADUCTION] « et révélé » ont été supprimés de la déclaration d'opposition modifiée, les observations de la Requérante à l'égard de cette section sont caduques. Dans le même ordre d'idées, puisque la référence à [TRADUCTION] « et produits connexes » a été clarifiée par [TRADUCTION] « et produits de vapotage connexes », je suis convaincu que ce motif d'opposition contient suffisamment de détails pour permettre à la Requérante d'y répondre. La demande de la Requérante de radier cette section de la déclaration d'opposition modifiée est donc rejetée.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 38(2)A.1)

[10] L'Opposante plaide que, en contravention à l'article 38(2)a.1) de la Loi, la demande a été produite de mauvaise foi puisque la Requérente connaissait pleinement l'emploi des marques de commerce LEVEL X de l'Opposante en liaison avec des produits de vapotage, mais a tout de même produit la demande pour une marque de commerce X semblable au point de créer de la confusion pour l'emploi avec des produits identiques. À cet égard, l'Opposante plaide que la Requérente ou ses licenciés emploient la Marque dans une police et un style qui est presque identique à ceux des marques de commerce de l'Opposante. L'Opposante plaide également que la demande est [TRADUCTION] « un exemple parmi d'autres d'un motif de comportements de mauvaise foi entrepris par la Requérente », notant que les appareils à batterie de la Requérente sont mis en marché comme étant [TRADUCTION] « COMPATIBLE AVEAC TOUTES LES CAPSULES X », où le « X » est reproduit dans la même police et le même style que ceux des marques figuratives de l'Opposante.

[11] La Requérente fait valoir que les plaidoyers récitent des faits qui s'appliqueraient à presque tout motif d'opposition concernant la confusion et que la référence à un [TRADUCTION]« motif de mauvaise foi », avec la demande étant [TRADUCTION] « un exemple parmi d'autres » du motif, constitue un libellé indéfini. L'Opposante fait valoir que le plaidoyer dans la déclaration d'opposition modifiée allègue un motif clair de comportements de mauvaise foi et ne doit pas être radié.

[12] Je suis d'accord avec l'Opposante que le motif fondé sur la mauvaise foi, tel qu'il est plaidé, ne constitue pas simplement une question de confusion, mais allègue plutôt des faits particuliers et un motif de comportements qui pourraient appuyer un motif fondé sur la mauvaise foi. De plus, même si le paragraphe 15 de la déclaration d'opposition modifiée

fait référence à la demande comme étant [TRADUCTION]« un exemple parmi d'autres d'un motif de comportements de mauvaise foi », la phrase suivante clarifie ce plaidoyer en établissant d'autres faits allégués pertinents au motif allégué. Par conséquent, je suis convaincu que ce motif d'opposition contient suffisamment de détails pour permettre à la Requérante d'y répondre; la demande de radier les paragraphes 12 à 15 de la déclaration d'opposition modifiée est donc rejetée.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 38(2)F)

[13] L'Opposante fait valoir que, en contravention à l'article 38(2)f) de la Loi, la Requérante n'a pas le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et services visés par la demande, puisque la demande a été produite en sachant que la Marque créerait probablement de la confusion avec les Marques LEVEL X de l'Opposante. La Requérante fait valoir que l'article de la Loi présumément contrevenu n'est pas précisément indiqué et des faits pertinents pour appuyer l'allégation ne sont pas fournis et, peu importe, une allégation que la Requérante connaissait, ou aurait dû connaître, les marques de commerce de l'Opposante n'appuie pas un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f) de la Loi [citant *INTS It Is Not The Same, GmbH c Stefanyshyn Ltd*, 2022 COMC 256 au para 54].

[14] L'Opposante fait valoir que le motif d'opposition comprend tous les faits pertinents nécessaires pour permettre à la Requérante d'y répondre et que la preuve sera subséquemment fournie par affidavit. À cet égard, l'Opposante note que le paragraphe 19 de la déclaration d'opposition modifiée fait particulièrement référence aux marques de commerce LEVEL X déposées de l'Opposante.

[15] L'article 38(2)f) se rapporte au droit légal de la Requérante d'employer la marque de commerce (c'est-à-dire conformément aux lois fédérales pertinentes et aux autres obligations juridiques), contrairement au droit de

la Requérante d'enregistrer la marque de commerce (relativement à la marque de commerce d'une autre personne, conformément à l'article 16 de la Loi) [voir *Premier Tech Home & Garden Inc c Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd*, 2022 COMC 25 au para 20; *JTH Tax LLC et H&R Block Canada, Inc*, 2023 COMC 139 au para 62]. Plaider seulement qu'une marque de commerce visée par une demande crée de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ne peut donc pas appuyer un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f).

[16] Ainsi, le plaidoyer ne soutient pas un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f) de la Loi et ne fournit pas de faits pertinents suffisants pour permettre à la Requérante de répondre.

[17] Par conséquent, les paragraphes 16 à 18 de la déclaration d'opposition sont radiés.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 38(2)D)

[18] Enfin, à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)d) établi aux paragraphes 19 et 20 de la déclaration d'opposition modifiée, la Requérante fait valoir que le plaidoyer de l'Opposante que la marque de commerce n'est pas enregistrable est invalide, puisque le simple enregistrement d'une marque de commerce n'annule pas le caractère distinctif d'une autre marque de commerce. De plus, la Requérante affirme que ce plaidoyer reformule simplement le libellé de la Loi et est donc plaidé de façon invalide [citant *Cabel Hall Citrus Ltd c Latchman*, 2009 CanLII 90399 (COMC)]. Sinon, la Requérante fait valoir que les mots [TRADUCTION] « et produits connexes » doivent être radiés du paragraphe 21 de la déclaration d'opposition originale (paragraphe 20 de la déclaration d'opposition modifiée), puisqu'ils constituent un libellé indéfini.

[19] L'Opposante note que la déclaration d'opposition modifiée précise que la marque de commerce ne distingue pas, et n'est pas adaptée pour distinguer, les produits et services de la Requérante de ceux de l'Opposante [TRADUCTION]« compte tenu de l'adoption, de l'emploi et de l'enregistrement antérieurs » de ses marques de commerce au Canada [TRADUCTION] « en liaison avec les cigarettes électroniques et les produits de vapotage connexes » [soulignement dans l'original représentant les modifications]. J'estime que, en raison de ces changements, ce motif d'opposition est plaidé de façon valide et contient suffisamment de détails pour permettre à la Requérante d'y répondre. À cet égard, les faits allégués établis au paragraphe 20 de la déclaration d'opposition modifiée vont au-delà de la simple reformulation du libellé de la Loi et peuvent donc être distingués de l'affaire citée par la Requérante. La demande de radier les paragraphes 19 et 20 de la déclaration d'opposition modifiée est donc rejetée.

SOMMAIRE

[20] Pour les raisons établies ci-dessus, la demande de permission de l'Opposante de produire une déclaration d'opposition modifiée est accordée et la déclaration d'opposition modifiée est versée au dossier. Les paragraphes 16 à 18 sont radiés de la déclaration d'opposition modifiée. Les demandes de la Requérante que les autres sections de la déclaration d'opposition modifiée soient radiées sont rejetées.

[21] Enfin, conformément à sa demande, la Requérante se voit accorder une prolongation de délai d'un mois à compter de la date de la présente décision pour produire et signifier sa contre-déclaration.

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

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Manon Duchesne

Agents inscrits au dossier

Pour l'Opposante : Dipchand LLP

Pour la Requérante : Wilson Lue LLP