

TRANSLATION/TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 133
Date de la décision : 2010-08-26

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Hot Mama’s Belize Inc. à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1280433 pour la
marque de commerce HOT MAMAS au
nom de Hot Mamas Foods Inc.**

[1] Le 22 novembre 2005, Hot Mamas Foods Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce HOT MAMAS (la Marque) basée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis le 18 octobre 2005 en liaison avec des « gelées, confitures, conserves, sauces à badigeonner, sauces poivrades et sauces vinaigrettes et vinaigrettes » (les Marchandises).

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du *Journal des marques de commerce* du 6 décembre 2006.

[3] Le 26 janvier 2007, Hot Mama’s Belize Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition peuvent se résumer comme suit :

- a) Conformément à l’alinéa 38(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30 de la Loi puisque la Requérante n’aurait pas employé la Marque depuis la date de premier emploi alléguée dans la demande.

- b) Conformément à l'alinéa 38(2)*a*) de la Loi, la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la Loi puisque la Requérante savait ou aurait dû savoir qu'en raison de la grande réputation de l'Opposante et l'achalandage créé pour sa Marque HOT MAMAS, la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque en liaison avec les Marchandises.
- c) Conformément aux alinéas 38(2)*c*) et 16(1)*a*) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada parce qu'à la date de production de la demande et pendant toute la période pertinente, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce HOT MAMAS de l'Opposante antérieurement employée ou révélée au Canada par l'Opposante ou par son prédécesseur en titre en liaison avec [TRADUCTION] « de la sauce poivrade, de la sauce au poivron doux, de la sauce manganero, de la gelée de piments et de la purée de piment habanero » depuis au moins le début de 2001, et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande.
- d) Conformément à l'alinéa 38(2)*d*) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive, plus particulièrement, elle ne distingue pas véritablement ni n'est adaptée à distinguer les marchandises de celles de l'Opposante, de la manière décrite dans les autres motifs d'opposition.

[4] Le 28 février 2007, la Requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie de façon générale les allégations de l'Opposante et demande que l'Opposante soit tenue d'en faire la preuve.

[5] À l'appui de sa déclaration d'opposition, l'Opposante a produit l'affidavit souscrit par Paul Vickery le 20 septembre 2007, auquel étaient jointes les pièces A à G. Monsieur Vickery n'a pas été contre-interrogé sur son affidavit.

[6] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit souscrit par Patricia Parsons, le 14 avril 2008, et par Joanne Robinson, le 15 avril 2008, auxquels étaient jointes les pièces A à I. L'Opposante a demandé et obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger M^{me} Parsons et M^{me} Robinson mais l'Opposante a choisi de ne contre-interroger que

M^{me} Robinson. Une transcription du contre-interrogatoire de M^{me} Robinson a été produite au bureau du Registraire.

[7] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

La preuve

La preuve de l'Opposante

Affidavit de Paul Vickery

[8] Monsieur Vickery est le secrétaire et directeur général de l'Opposante depuis sa constitution en personne morale en Ontario en novembre 2006. Il est également le secrétaire de 1638859 Ontario Inc. exploitant son entreprise sous la raison sociale *Sauce with An Accent of Aurora Ontario* (Sauce), distributrice canadienne exclusive de Pepperland Farm, exploitant son entreprise sous la raison sociale Hot Mama's Foods, une société du Belize (Pepperland). L'Opposante a été constituée en coentreprise, réunissant Pepperland et Sauce, devenue « titulaire » des marques de commerce de Pepperland au Canada. Ces marques de commerce comprennent les marques HOT MAMAS (la Marque de l'Opposante) et HOT MAMAS BELIZE.

[9] J'ai interprété l'utilisation par M. Vickery du terme « titulaire » comme signifiant que l'Opposante bénéficie d'un intérêt de propriété dans la marque de l'Opposante. De plus, il est raisonnable de déduire que cet intérêt de propriété a été conféré à l'Opposante par Pepperland, l'ancien propriétaire de la Marque de l'Opposante et par conséquent, le prédécesseur en titre de la Marque de l'Opposante.

[10] Monsieur Vickery déclare que Sauce emploie la Marque de l'Opposante en vertu d'une licence octroyée par l'Opposante (pièce C). Il ajoute qu'une entente verbale est intervenue entre l'Opposante et Sauce.

[11] Dans son affidavit, M. Vickery déclare qu'il a pris connaissance de l'existence de la Requérante lorsque Sauce a reçu une lettre de mise en demeure de la Requérante dans laquelle celle-ci alléguait l'emploi antérieur de la Marque.

[12] Étant donné que l'affidavit de M. Vickery porte sur l'emploi et la réputation de la marque de commerce déposée de l'Opposante, il sera analysé plus longuement lorsqu'il sera question des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif.

La preuve de la Requérante

Affidavit de Mary Patricia Parsons

[13] Madame Parsons connaît M^{me} Joanne Robinson, la présidente de la Requérante, depuis plus de 40 ans. Madame Parsons n'est pas actionnaire de la Requérante mais elle a aidé celle-ci de façon périodique à différents titres depuis sa création. Madame Parsons déclare qu'en raison de l'aide qu'elle a fournie à la Requérante, elle connaît les faits dont elle atteste.

[14] Madame Parsons fournit un compte-rendu du rôle qu'elle a joué au sein de la Requérante et par rapport à la Marque, et des efforts consacrés à la publicité générale dans le but de promouvoir la Marque. L'Opposante prétend que l'affidavit de M^{me} Parsons devrait être écarté car il ne fournit aucunement la preuve de la façon dont elle a pris connaissance des faits dont elle atteste dans son affidavit. Je suis convaincue que M^{me} Parsons, qui a de temps à autre fourni son aide dans le cadre des activités de la Requérante, connaît les faits dont elle atteste et je juge son affidavit admissible. De plus, je fais remarquer que si l'Opposante avait quelque préoccupation que ce soit quant à la crédibilité de M^{me} Parsons ou si elle voulait obtenir de plus amples détails sur le rôle que celle-ci a joué au sein de la Requérante, elle aurait pu la contre-interroger, l'Opposante ayant par ailleurs demandé et obtenu une ordonnance l'autorisant à le faire.

[15] Comme l'affidavit de M^{me} Parsons porte sur l'emploi de la Marque, il sera examiné de façon détaillée dans le cadre de l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b).

Affidavit de Joanne Robinson

[16] Madame Robinson est la présidente de la Requérente. Elle déclare que la Requérente est un entreprise familiale qui produit et vend les Marchandises. Madame Robinson déclare que tous les produits fabriqués et vendus par la Requérente portent la Marque.

[17] Comme l'affidavit de M^{me} Robinson porte sur l'emploi de la Marque, il sera analysé plus longuement lorsqu'il sera question du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*).

Le fardeau de la preuve

[18] Il incombe à la Requérente d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

Question préliminaire – Identification de la Marque de l'Opposante

[19] Dans ses observations écrites, la Requérente fait valoir que la Marque qui figure sur la preuve documentaire de l'Opposante, HOT MAMA'S, diffère de la Marque visée dans la déclaration d'opposition, soit HOT MAMAS.

[20] Selon la Requérent, malgré le fait que HOT MAMA'S et HOT MAMAS soient identiques sur le plan phonétique, il s'agit de marques de commerce distinctes. La Requérente fait valoir que [TRADUCTION] « si HOT MAMA'S peut être considérée comme ayant la même signification précise que HOT MAMAS, toutes les langues deviendraient ainsi rapidement impossibles ».

[21] La Requérente soutient que le Registraire ne peut pas examiner les questions qui n'ont pas été soulevées dans la déclaration d'opposition [voir *Imperial Oil Ltd. c. Imperial Developments* (1984), 71 C.P.R. (2d) 107]. D'après ce que je comprends, la Requérente

prétend que la preuve produite par l'Opposante n'appuie pas ses allégations d'emploi et de révélation au Canada de sa Marque, telles qu'elles figurent dans la déclaration d'opposition, car la preuve documentaire montre une différence dans la Marque de l'Opposante qui comprend une apostrophe (HOT MAMA'S).

[22] Je suis d'accord avec la Requérente pour dire que l'ajout [en anglais] d'une apostrophe devant le « s » désigne le possessif et par conséquent, cela modifie l'idée proposée dans une certaine mesure. Cependant, je ne suis pas d'accord pour dire qu'elle crée une marque de commerce si totalement différente de celle qui est visée dans la déclaration d'opposition que les arguments fondés sur une marque ne peuvent pas être étayés par la preuve de l'autre marque. En dernière analyse, j'accepte la preuve d'emploi fournie par l'Opposante à l'appui de sa déclaration d'opposition [voir *Beauty's Restaurant Inc. c. 3000 A.D. Holdings Inc.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 275 (C.O.M.C.)].

Question préliminaire – Étendue de la preuve de M^{me} Vickery

[23] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente prétend qu'il ne faudrait pas tenir compte des commentaires livrés par M. Vickery dans son affidavit en ce qui a trait aux ventes ou aux actes de Pepperland car M. Vickery ne peut de faire de tels commentaires puisqu'il n'est pas un dirigeant de Pepperland.

[24] Je ne suis pas d'accord avec la Requérente sur ce point. L'affidavit de M. Vickery établit que l'Opposante est une coentreprise entre Pepperland et Sauce. À titre de secrétaire et directeur général de cette coentreprise, j'estime que M. Vickery est en mesure de commenter les activités commerciales d'un membre de cette coentreprise.

Les motifs d'opposition fondés sur l'article 30

Alinéa 30b)

[25] La date pertinente pour examiner les circonstances quant au motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30b) est celle de la production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)].

[26] L'Opposante n'a pas produit de preuve à l'appui de ce motif d'opposition. L'Opposante peut se fonder sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter du fardeau qui lui incombe relativement à ce fardeau [voir *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.*, (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F. 1^{re} inst.), et *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health and Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)]; elle a néanmoins l'obligation d'établir que la preuve de la Requérante est [TRADUCTION] « manifestement incompatible » avec les affirmations de la Requérante, telles qu'elles figurent dans la demande [voir *Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 562, aux pages 565-566 (C.O.M.C.), conf. par 11 C.P.R. (4th) 489 (C.F. 1^{re} inst.)].

[27] En définitive, selon une interprétation objective de l'intégralité des affidavits de M^{me} Parsons et de M^{me} Robinson, je suis convaincue que les témoignages produits au moyen de leurs affidavits ne sont pas manifestement incompatibles avec la date de premier emploi de la Marque alléguée par la Requérante. Comme je l'expliquerai plus longuement ci-dessous, dans son affidavit et dans son contre-interrogatoire, M^{me} Robinson confirme l'emploi de la Marque depuis la date alléguée dans la demande et fournit des échantillons d'emploi et de publicité, et je conviens que ces éléments établissent l'emploi de la Marque. Je remarque cependant que l'Opposante allègue certaines lacunes dans la preuve de la Requérante, comme je le souligne dans les paragraphes qui suivent.

[28] Madame Parsons déclare dans son affidavit que la Requérante a conçu la Marque le 7 avril 2005 et le nom de domaine *hotmamas.ca* a été enregistré le 8 avril 2005. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante prétend que le nom de domaine ne pouvait pas être enregistré par la Requérante car celle-ci n'était pas encore constituée en société à cette date. En définitive, je considère que cet argument n'est ni pertinent ni utile dans le cadre de la thèse l'Opposante car l'enregistrement d'un nom de domaine ne constitue pas en soi un emploi de ce nom en tant que Marque.

[29] Madame Robinson joint à son affidavit des photographies des Marchandises et des reproductions des échantillons d'étiquettes de celles-ci, lesquelles présentent la Marque (pièce A). Les photographies et les échantillons d'étiquettes ne sont pas datés et lors du

contre-interrogatoire, M^{me} Robinson a admis qu'elle ne pouvait confirmer la date de ces documents :

[TRADUCTION]

Q. 76 – Ces étiquettes sont-elles celles que vous avez utilisées durant votre première année?

R. 76 – Oui. Les étiquettes présentées dans le cadre du présent affidavit? Pas exactement en raison de [...] il y a eu quelques changements, mais fondamentalement, l'apparence de l'étiquette, l'espace principal, est en réalité ce que nous utilisons dès le départ.

Q. 77 – D'accord. Donc, les échantillons que vous avez donnés datent de la première année, n'est-ce pas? Les échantillons de la pièce A, datent-ils de 2006?

R. 77 – Ces échantillons sont en réalité [...] ils sont récents.

Q. 78 – O.K. Donc, il s'agit d'échantillons de 2008?

R. 78 – En effet.

Q. 79 – Et, si je comprends bien, les photographies datent également de 2008?

R. 79 – Non, elles datent de peu de temps avant. Je ne suis pas certaine de la date exact à laquelle elles ont été prises. Elles l'ont probablement été [...] la photographie date peut-être de 2006.

Q. 80 – Vous supposez qu'il s'agit de cette date??

R. 80 – Oui, c'est ce que je suppose. Je ne sais pas quand exactement la photographie a été prise. Je ne l'ai pas prise.

Q. 81 – Seriez-vous d'accord pour dire que les photographies montrent les étiquettes telles qu'elles figurent [...] les étiquettes que vous avez identifiées comme étant les étiquettes de 2008?

R. 81 – Elles les montrent telles qu'elles [...] non, il s'agit en réalité [...] cette photographie est plus ancienne. Fondamentalement, la seule différence entre les étiquettes depuis que nous avons démarré est l'inclusion des valeurs nutritives.

Q. 82 – D'accord, donc, vous n'êtes pas certaine de la date à laquelle la photo a été prise, est-ce exact?

R. 82 – Je ne sais pas exactement à quel moment cette photo a été prise, en effet.

(Non souligné dans l'original.)

[30] Malgré l'incertitude admise par M^{me} Robinson quant aux dates des photographies et des reproductions d'échantillons d'étiquettes jointes à son affidavit, je conclus que ses commentaires en contre-interrogatoire (soulignés ci-dessus) permettent de conclure que l'image de la Marque telle qu'elle figure sur les échantillons d'étiquettes représente la façon dont la Marque aurait été utilisée sur les étiquettes pour les Marchandises à la date du premier emploi.

[31] Dans son affidavit, M^{me} Robinson fournit le chiffre d'affaires des Marchandises. Elle déclare que durant la première année d'exploitation de son entreprise, soit du 18 octobre 2005 au 30 octobre 2006, les ventes de Marchandises de la Requérante en liaison avec la Marque ont été supérieures à 20 000 \$ et ont augmenté depuis [Q65].

[32] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante fait valoir que la Requérante n'a pas fourni de preuve des factures ou des livres des ventes pour appuyer le chiffre d'affaires allégué par son témoin. Je remarque que, à moins que l'Opposante ne s'acquitte de son fardeau, la Requérante n'a pas à prouver l'emploi continu de la Marque depuis la date de premier emploi alléguée dans la demande et par conséquent, cette lacune ne nuit pas à la thèse de la Requérante à cette étape-ci.

[33] Madame Parsons déclare que la Requérante a annoncé les Marchandises et en a fait la promotion lors de foires commerciales en Ontario, à compter de 2005 et jusqu'au moment où M^{me} Parsons a souscrit son affidavit. M^{me} Robinson joint à son affidavit une photographie d'un kiosque installé lors de l'un de ces événements qui affiche la Marque (pièce F) et des factures datées du 29 décembre 2005 et du 8 février 2006 établissant la preuve de l'achat par la Requérante d'un espace pour un kiosque de fournisseurs lors de ces événements (pièce E). Dans son affidavit, M^{me} Parsons déclare que lors de ces foires commerciales, des échantillons des Marchandises présentant la Marque sont distribués à environ la moitié des participants, dont plusieurs achètent les produits. M^{me} Robinson déclare également, que selon l'envergure des foires et le nombre de participants lors de celles-ci, la Requérante vend typiquement entre 2 000 \$ et 5 000 \$ de Marchandises à chaque foire. Je remarque que rien dans la transcription du contre-interrogatoire ne contredit ces chiffres.

[34] Madame Parsons ajoute que, à titre de fournisseur lors de ces foires commerciales, la Requérente fait l'objet de publicité sur les sites Web des événements et dans les communiqués de presse connexes, et dans certains cas, les Marchandises font partie des trousseaux médiatiques préalables à l'événement. Or, s'il est vrai qu'aucun document n'est fourni à l'appui de ces affirmations ni dans l'affidavit de M^{me} Parsons ni dans celui de M^{me} Robinson, il ne s'agit pas d'un facteur déterminant.

[35] Madame Parsons ajoute que la Requérente a participé au *Gourmet Food & Wine Expo* (Salon de la gastronomie et du vin), tenu au Palais des congrès du Toronto métropolitain en novembre 2005, dans le cadre duquel la Requérente a distribué plus de 15 000 échantillons de Marchandises et a vendu environ 960 bocaux de Marchandises avec d'autres commandes prises en vue de livraisons ultérieures. La jurisprudence indique clairement que, lorsqu'il s'agit de la pratique normale du commerce, la distribution d'échantillons suivie d'une vente de biens constitue un emploi au sens de l'article 4 de la Loi [voir *Canadian Olympic Association c. Pioneer Kabushiki Kaisha* (1992), 42 C.P.R. (3d) 470 (C.O.M.C.)].

[36] Bien qu'il ne s'agisse pas d'un facteur qu'a soulevé l'Opposante, je remarque que la date de premier emploi alléguée par la Requérente est identique à la date à laquelle la Requérente a été constituée en personne morale. À première vue, cela pourrait sembler suspect, mais le simple fait que la date de constitution en société coïncide avec la date de premier emploi alléguée n'est pas en soi suffisant pour semer le doute sur la date de premier emploi alléguée par la Requérente [voir *Canadian Occidental Petroleum Ltd. c. Oxychem Canada Inc.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 345 (C.O.M.C.)].

[37] Enfin, étant donné que pour satisfaire aux exigences du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*), la Requérente n'a pas à prouver l'emploi continu de la Marque depuis la date alléguée dans la demande sauf si l'Opposante s'acquitte de son fardeau, aucune des lacunes alléguées par l'Opposante ne me permet de conclure que la preuve de la Requérente n'est manifestement incompatible avec la date de premier emploi alléguée, soit le 18 octobre 2005.

[38] Compte tenu de ce qui précède, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial et par conséquent, le motif fondé sur l'alinéa 30*b*) est rejeté.

Alinéa 30i)

[39] L'alinéa 30i) de la Loi prévoit l'obligation de fournir, dans la demande, une déclaration portant que la Requérante est convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises. La Requérante a fourni cette déclaration dans sa demande.

[40] Dans une situation comme celle qui se présente en l'espèce, lorsque la déclaration pertinente est fournie, un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la mauvaise foi du requérant est établie [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152(C.O.M.C.), à la page 155]. Comme ce n'est pas le cas en l'espèce, je rejette ce motif d'opposition.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a)

[41] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement est la date alléguée pour le premier emploi de la Marque, en l'occurrence le 18 octobre 2005 [voir le paragraphe 16(1) de la Loi].

[42] Bien qu'il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de l'Opposante, l'Opposante a le fardeau initial d'établir que la marque de commerce visée par son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a) de la Loi était employée ou avait été antérieurement révélée au Canada avant la date pertinente et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande, soit le 6 décembre 2006 [paragraphe 16(5) de la Loi].

[43] Dans son affidavit, M. Vickery déclare que l'Opposante est la propriétaire de la Marque de l'Opposante qui a été employée au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « produits alimentaires, nommément sauce poivrade, sauce au poivron doux, sauce manganero, gelée de piments et purée de piment habanero » (les Produits de l'Opposante).

[44] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante prétend que l'emploi du mot « nommément » [including] dans la définition de M. Vickery des Produits de l'Opposante suppose qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive et que l'Opposante pourrait également vendre des produits

alimentaires qui sont totalement différents des Marchandises. La Requérante fait valoir que, par conséquent, toute mention des Produits de l'Opposante dans l'affidavit de M. Vickery ne peut pas nécessairement être interprétée comme ne faisant référence qu'aux sauces poivrades.

[45] Bien que je sois d'accord avec la Requérante pour dire que le mot « nommément » pourrait créer une liste non exhaustive, je suis disposée à accepter, après avoir examiné l'ensemble de la preuve, que les produits de l'Opposante visent uniquement [TRADUCTION] « la sauce poivrade, la sauce au poivron doux, la sauce manganero, la gelée de piments et la purée de piment habanero ». Je fonde cette conclusion sur le fait que les photographies jointes à l'affidavit de M. Vickery ne montrent que des sauces poivrades, que Sauce est décrite comme étant un distributeur de sauces poivrades et qu'il n'y a aucune mention nulle part dans la preuve d'autres types de produits alimentaires fabriqués ou distribués par l'Opposante. De plus, dans la déclaration d'opposition, l'Opposante revendique également l'emploi de la Marque de l'Opposante en liaison avec [TRADUCTION] « de la sauce poivrade, de la sauce au poivron doux, de la sauce manganero, de la gelée de piments et de la purée de piment habanero ».

[46] Monsieur Vickery déclare qu'avant la constitution de l'Opposante en personne morale, Pepperland, une société bélizienne, avait employé la Marque de l'Opposante pendant un certain nombre d'années en liaison avec les Produits de l'Opposante. Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai accepté le fait que Pepperland était le prédécesseur en titre de l'Opposante. Pour appuyer l'argument de l'Opposante portant que Pepperland avait employé la marque avant octobre 2005, M. Vickery joint à son affidavit un certain nombre de factures datant de 2000 à 2004 ainsi qu'une déclaration solennelle dans laquelle il indique que ces factures établissent la preuve de ventes au Canada des produits portant la Marque de l'Opposante [pièce G].

[47] La Requérante relève un certain nombre de lacunes dans ces factures :

- a) Les factures ne montrent pas la Marque de l'Opposante mais elles mettent plutôt en valeur le nom commercial « Hot Mama's Foods » ainsi que l'adresse de l'entreprise au Belize.
- b) Les factures elles-mêmes ne suffisent pas pour établir l'emploi de la Marque de l'Opposante puisqu'il n'existe aucune preuve qui étaye une conclusion selon

laquelle les Marchandises désignées sur les factures ont été livrées au Canada ou que la Marque de l'Opposante a été affichée sur les Produits de l'Opposante lors de la livraison.

- c) L'Opposante n'a pas fourni de copies des documents d'expédition ou de dédouanement pour établir l'importation des Produits de l'Opposante au Canada.
- d) Les factures montrent des quantités relativement petites des produits et la totalité d'entre elles sont datées des mois d'hiver ou du mois de mars, des périodes de l'année très prisées auprès des Canadiens qui voyagent vers le Sud, y compris à des endroits comme Belize.

[48] En définitive, la Requérante soutient qu'il n'est pas clair si ces factures représentent les ventes réelles des Produits de l'Opposante au Canada. La Requérante prétend que ces factures peuvent en réalité attester de la vente des Produits de l'Opposante à des touristes canadiens au Belize. Je ne dispose d'aucun élément de preuve qui appuie clairement la prétention de la Requérante sur ce point. Ceci dit, j'estime que le libellé utilisé dans l'affidavit de M. Vickery, soit que ces factures établissent la preuve de « ventes canadiennes », est ambigu et il n'est pas nécessairement clair que ces ventes ont été réalisées au Canada. Le déposant reconnaît lui-même que les Produits de l'Opposante sont annoncés et vendus au Belize, qui constitue, selon lui, une destination de voyage fort prisée auprès des touristes canadiens.

[49] Comme l'a soutenu la Requérante, il est clair en droit que l'on ne saurait conclure à l'emploi d'une marque de commerce au Canada avant que le destinataire des marchandises en ait pris possession au Canada [voir *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 CPR (2d) 6, à la page 16 (C.F. 1^{re} inst.)]. Les factures jointes à l'affidavit de M. Vickery ne montrent aucune date d'expédition et l'Opposante n'a pas fourni de preuve pour établir la date à laquelle les marchandises qui figurent sur ces factures ont été livrées à des adresses au Canada.

[50] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les factures annexées à l'affidavit de M. Vickery ne suffisent pas pour établir qu'il y a eu vente des Produits de l'Opposante au

Canada à la date pertinente. Même si je fais erreur en écartant ces factures, je remarque que, tels que l'établissent les commentaires qui suivent, je ne dispose d'aucun élément de preuve établissant que la Marque de l'Opposante figurait sur les Produits de l'Opposante, ou n'y a été associée de quelque manière que ce soit pour se conformer au paragraphe 4(1) de La Loi, à la date pertinente.

[51] Dans son affidavit, M. Vickery soutient que la Marque de l'Opposante figure sur les étiquettes fixées aux bouteilles contenant les Produits de l'Opposante. Il joint à son affidavit des photographies des étiquettes montrant la Marque de l'Opposante sur chacun des Produits de l'Opposante (pièces A1 – A5). L'affidavit démontre clairement que ces étiquettes n'étaient pas employées à la date pertinente; elles n'étaient censées être employées qu'à compter de septembre 2007.

[52] Monsieur Vickery joint également à son affidavit des photographies non datées des bouteilles réelles des Produits de l'Opposante portant la Marque de l'Opposante (pièces B1 – B5). L'affidavit de M. Vickery n'indique pas clairement si ces photographies constituent une représentation de l'emploi de la Marque à la date pertinente.

[53] En dernière analyse, les photographies et les étiquettes jointes à l'affidavit de M. Vickery me permettent tout au plus de conclure qu'elles démontrent la façon dont la Marque de l'Opposante peut avoir été employée à la date de la signature de l'affidavit, soit environ deux mois après la date pertinente.

[54] Monsieur Vickery joint également à son affidavit une photographie non datée d'une brochure distribuée à des clients actuels et éventuels des Produits de l'Opposante (pièce B6). La brochure montre des photographies des Produits de l'Opposante portant la Marque de l'Opposante; cependant, sans aucune date sur la brochure, je ne suis pas en mesure de conclure si elle établit la manière dont la Marque de l'Opposante aurait été employée en liaison avec les Produits de l'Opposante à la date pertinente. En outre, je remarque que, même si la date pertinente figurait sur la brochure, l'emploi de la Marque de l'Opposante dans la publicité n'est pas en soi suffisant pour constituer un emploi en liaison avec les Produits de l'Opposante [voir *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.* (2007), 60 C.P.R. (4th) 181 (C.A.F.)].

[55] Madame Robinson et M. Vickery joignent tous deux à leurs affidavits des documents imprimés à partir du site Web *www.saucewithanaccent.ca* (le site Web de Sauce) (pièce C de l'affidavit de M^{me} Robinson et pièce E de l'affidavit de M. Vickery). La Requérante prétend que le contenu du site Web de Sauce ne permet pas de conclure que l'Opposante n'avait pas employé sa Marque avant le premier emploi de la Marque par la Requérante.

[56] On ne peut accorder qu'une très faible valeur probante à un élément de preuve de cette nature relevé d'Internet [voir *Candrug Health Solutions Inc. c. Thorkelson* (2007), 60 C.P.R. (4th) 35 (C.F.1^{re} inst.), infirmée par (2008), 64 C.P.R. (4th) 431 (C.A.F.)]. De plus, on ne peut se fier au site Web de Sauce comme établissant la véracité des déclarations faites sur celui-ci. La pièce E de l'affidavit de M. Vickery nous permet de conclure tout au plus que le site Web de Sauce existait à la date où la copie a été imprimée, soit le 19 septembre 2007. On ne peut tirer la même conclusion à l'égard de la pièce C de l'affidavit de M^{me} Robinson, car celle-ci n'est pas datée.

[57] Même si j'étais disposée à conclure, à partir du site Web de Sauce, qu'en date du 19 septembre 2007, l'Opposante distribuait au Canada ses Produits liés à la Marque, cette conclusion ne permettrait pas d'étayer le motif d'opposition, puisque cette date est postérieure de près de deux ans à la date pertinente.

[58] Monsieur Vickery joint à son affidavit une liste des « clients canadiens actuels » à qui Sauce distribue les Produits de l'Opposante (pièce F). Là encore, même si j'étais disposée à conclure, à partir de cette liste de clients, que l'Opposante vendait aux clients qui y sont énumérés ses Produits en liaison avec sa Marque à la date de la signature de l'affidavit, soit le 20 septembre 2007, cette conclusion ne permettrait pas d'étayer le motif d'opposition, puisque cette date est postérieure de près de deux ans à la date pertinente.

[59] Monsieur Vickery affirme que durant la période de cinq ans précédant la date de son affidavit (2002-2007), Pepperland, l'Opposante et Sauce ont généré des revenus moyens de 2 000 \$ par année au Canada pour des ventes des Produits de l'Opposante en liaison avec la Marque de l'Opposante. Monsieur Vickery déclare que les ventes ont augmenté annuellement pour se chiffrer à environ 6 000 \$ pour l'année 2006.

[60] Le chiffre d'affaires de l'Opposante n'est, cependant, guère utile puisqu'aucune preuve n'établit que la Marque de l'Opposante était employée en liaison avec ses Produits à la date pertinente.

[61] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue également qu'elle a fait connaître sa Marque avant la date pertinente. Monsieur Vickery affirme que l'Opposante fait la promotion de sa Marque dans les centres de villégiature et villages touristiques au Belize. Même si l'Opposante avait fourni des éléments de preuve étayant clairement sa prétention d'une promotion faite au Belize, ces éléments n'auraient pas permis d'établir que sa Marque a été révélée au Canada, au sens de l'article 5 de la Loi.

[62] Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu'il n'y a aucune preuve établissant que la Marque de l'Opposante a été employée ou révélée au Canada par l'Opposante ou par son prédécesseur en titre en liaison avec ses Produits avant le 18 octobre 2005, conformément au paragraphe 4(1) de la Loi.

[63] En définitive, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir que sa Marque avait été employée ou révélée avant la date de premier emploi alléguée et je rejette par conséquent le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a) de la Loi.

Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[64] Il incombe à la Requérente d'établir que la Marque permet véritablement de distinguer ses Marchandises de celles d'autres propriétaires au Canada ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], mais l'Opposante doit d'abord s'acquitter du fardeau initial d'établir, à la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 26 janvier 2007 (la date pertinente), que sa Marque était suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, conf. par (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1^{re} inst.); *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.); *Clarco Communications Ltd. c. Sassy Publishers Inc.* (1994), 54 C.P.R. (3d) 418 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 431; *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.), à la

page 424; et *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), à la page 130].

[65] Bien que l'affidavit de M. Vickery n'ait pas permis d'étayer l'allégation de l'Opposante portant que sa Marque a été employée et révélée au Canada avant le 18 octobre 2005, je me pencherai maintenant la publicité et les activités promotionnelles auxquelles l'affidavit de M. Vickery renvoie pour déterminer si la Marque de l'Opposante était devenue suffisamment connue au 26 janvier 2007 en liaison avec ses Produits pour annuler le caractère distinctif de la Marque.

[66] Comme il en a été fait mention, M. Vickery déclare que Pepperland, l'Opposante et Sauce ont généré ensemble, au Canada, des revenus moyens d'environ 2 000 \$ par année pour les années 2002-2007, dont 6 000 \$ de ventes en 2006.

[67] Dans son affidavit, M. Vickery déclare que l'Opposante, par l'intermédiaire de Sauce, a fait la promotion de ses Produits en prenant part à des festivals et des marchés en Ontario, y compris le *Aurora Street Festival* (Festival de rue d'Aurora) en 2006 et en 2007, le *Toronto Hot and Spicy Festival* (Festival des aliments épicés de Toronto) en 2006 et, à l'occasion, le *400 Market* (Marché de la 400) situé à l'intersection de Innisfil Road et de l'autoroute 400. Monsieur Vickery n'a pas fourni de documents justificatifs pour établir la participation de l'Opposante à ces foires commerciales et festivals. En l'absence de preuve établissant la manière dont la Marque de l'Opposante est affichée lors de ces événements ou de données établissant nombre de clients présents, la déclaration selon laquelle l'Opposante a participé à ces événements est peu utile.

[68] Monsieur Vickery déclare également que l'Opposante et Sauce parrainent une équipe féminine de softball dans la région d'Aurora/Newmarket pour mettre davantage en valeur les Produits de l'Opposante. Monsieur Vickery n'a pas fourni de détails quant à l'emploi de la Marque de l'Opposante lors de ces activités de parrainage ou quant au nombre de Canadiens qui ont été exposés à ces activités de parrainage. De plus, je remarque que l'affidavit de M. Vickery n'établit aucun lien entre la Marque de l'Opposante et le programme de parrainage.

[69] Enfin, M. Vickery déclare que les Produits de l'Opposante apparaissent régulièrement dans le cadre d'une émission diffusée à Aurora, en Ontario, sur une chaîne de câblodistribution locale. Cependant, M. Vickery n'a pas fourni de preuve étayant cette affirmation, ni de preuve quant à l'effectif-téléspectateurs pour ces programmes.

[70] Monsieur Vickery ne fournit pas de chiffres quant aux dépenses publicitaires mais affirme plutôt que, outre ce qui précède, l'Opposante ne consacre que peu de temps à promouvoir ses Produits puisque le succès de ceux-ci repose presque uniquement sur le bouche-à-oreille. Je ne tiendrai pas compte de l'opinion de M. Vickery quant au « succès » que connaîtraient les Produits de l'Opposante car il s'agit simplement de l'opinion du déposant sur une question ayant trait au bien-fondé de l'opposition [voir *British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, à la page 53, et *Les Marchands Deco Inc. c. Society Chimique Laurentide Inc.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 25 (C.O.M.C.)].

[71] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'affidavit de M. Vickery ne permet pas d'étayer la conclusion que la Marque de l'Opposante était devenue suffisamment connue au 26 janvier 2007 en liaison avec ses Produits pour annuler le caractère distinctif de la Marque et par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve afférent à ce motif d'opposition.

[72] Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif.

Décision

[73] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.