

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

**Référence : 2016 COMC 87**  
**Date de la décision : 2016-05-30**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION**

**Imperial Tobacco Canada Limited**

**Opposante**

et

**Robbie Dickson**

**Requérant**

**1,612,512 pour la marque de commerce**  
**WOLF PACK & Dessin**

**Demande**

Introduction

[1] Imperial Tobacco Canada Limited (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce WOLF PACK & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, qui fait l'objet de la demande n° 1,612,512 au nom de Robbie Dickson (le Requérant).



[2] Produite le 4 février 2013, la demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

Cigarettes, manufacturées ou non; produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes; vêtements pour hommes et femmes : vestes, chemises, ensembles de jogging, chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement; grandes tasses en verre et en plastique, verres à boisson en verre et en plastique, tasses à café en céramique, chaînes porte-clés, stylos, parapluies, sacs de sport, serviettes de golf; canettes isothermes pour boissons.

[3] De façon générale, les motifs d'opposition sont fondés sur des allégations portant que le Requéant n'a pas employé la Marque de façon continue en liaison avec les produits énumérés dans la demande depuis la date de premier emploi revendiquée, et que le Requéant ne pouvait pas être convaincu qu'il avait droit d'employer la Marque au Canada.

[4] Pour les raisons exposées ci-après, j'estime que la demande doit être repoussée.

#### Le dossier

[5] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 22 avril 2014. Les motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 38(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) allèguent ceci :

- la demande n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi, parce que le Requéant n'a pas employé de façon continue la Marque au Canada en liaison avec les produits énumérés dans la demande depuis la date revendiquée de 2010;
- la demande n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi, parce que le Requéant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer la Marque en liaison avec les produits énumérés dans la demande, car un tel emploi serait illégal. Plus particulièrement, la fabrication, la distribution et/ou la vente par le Requéant de produits arborant la Marque sont contraires à la *Loi de 2001 sur l'accise* et à la *Loi sur le tabac*, et l'étaient à toutes les dates pertinentes.

[6] Le 30 mai 2014, le Requéant a produit et signifié sa contre-déclaration.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Michael S. Duchesneau, technicien juridique à l'emploi de l'agent de marques de commerce de l'Opposante. À l'appui de sa demande, le Requéran a produit son propre affidavit. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[8] Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience qui a été tenue. L'audience a été tenue conjointement avec les audiences relatives aux procédures d'opposition concurrentes concernant trois autres demandes d'enregistrement de marques de commerce au nom du Requéran. Des décisions distinctes seront rendues relativement à ces autres procédures qui concernent les demandes n<sup>os</sup> 1,612,513 (DEERFIELD & Dessin), 1,612,605 (DIVA & Dessin) et 1,612,610 (RAINBOW TOBACCO CO & Dessin).

[9] Enfin, il est important de souligner que, le 6 avril 2016, la veille de l'audience, le registraire a reçu une lettre du Requéran contenant sa liste de décisions jurisprudentielles en vue de l'audience. Ni moi-même ni l'Opposante n'étions au courant de la lettre du Requéran au moment de l'audience [voir la lettre de l'Opposante datée du 12 avril 2016]. En outre, le Requéran n'a pas fait mention de sa lettre à l'audience, même après que j'ai souligné qu'aucune liste de décisions jurisprudentielles n'avait été reçue de la part du Requéran en vue de l'audience. Le Requéran a simplement indiqué qu'il s'appuyait sur les affaires citées dans son plaidoyer écrit.

[10] Il appert que les affaires énoncées dans la lettre du Requéran du 6 avril 2016 sont celles citées dans son plaidoyer écrit. Toutefois, un imprimé d'un document tiré du *Registraire des entreprises* était également inclus dans la lettre du Requéran, mais le Requéran n'en a pas fait mention à l'audience. Si le Requéran souhaitait que ce document soit versé au dossier, il aurait dû demander l'autorisation de produire une preuve supplémentaire en vertu de l'article 44(1) du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195. Le Requéran ne l'a pas fait. En dernière analyse, je ne tiendrai pas compte du document tiré du *Registraire des entreprises*.

#### Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[11] C'est au Requéran qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi qu'il est allégué dans la

déclaration d'opposition. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du Requéant. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de preuve initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

### La preuve des parties

[12] Je fournis ci-dessous un aperçu de la preuve produite par chaque partie. Je discuterai davantage de certains éléments de preuve au moment d'analyser les motifs d'opposition, s'il y a lieu.

### La preuve de l'Opposante

[13] M. Duchesneau produit en pièces « C » à « E » de son affidavit des documents qu'il a obtenus auprès du greffe de la Cour fédérale du Canada, numéro de dossier de la Cour T-160-12 [para 2 à 4 de l'affidavit]. Les pièces « A » et « B » de l'affidavit sont des copies de courriels de la Cour fédérale auxquels sont joints les documents demandés par M. Duchesneau.

[14] Il semble que les documents concernent une demande présentée par Rainbow Tobacco G.P. (Rainbow Tobacco) visant le contrôle judiciaire d'une décision de l'Agence du revenu du Canada (ARC), datée du 15 décembre 2011, dans laquelle le renouvellement de la licence de tabac de Rainbow Tobacco a été refusé en vertu de la *Loi de 2001 sur l'accise*. Ces documents sont des copies de ce qui suit :

- Avis de demande, produit le 16 janvier 2012, par Rainbow Tobacco [pièce « C »];
- Affidavit détaillé de Robbie Dickson (soit le Requéant), souscrit le 1<sup>er</sup> mars 2012, produit au nom de Rainbow Tobacco (l'Affidavit détaillé) [pièce « D »];

- Avis de désistement, produit le 5 novembre 2013, par Rainbow Tobacco [pièce « E »].

[15] M. Duchesneau produit également un imprimé d'un article de presse daté du 13 mars 2013 intitulé *RCMP pressured Canada Revenue Agency to not license Mohawk tobacco firms: court docs* [La GRC fait pression sur l'Agence de revenu du Canada pour qu'elle n'octroie pas de licence aux entreprises mohawks de production de tabac : documents judiciaires]. Cet article a apparemment été obtenu à partir du site Web *www.aptn.ca*, que M. Duchesneau a consulté le 23 septembre 2014 [para 5 de l'affidavit, pièce « F »].

[16] Enfin, M. Duchesneau produit des imprimés de certains articles de la *Loi de 2001 sur l'accise*, LC 2002, ch 22 (la *Loi de 2001 sur l'accise*) et de la *Loi sur le tabac*, LC 1997, ch 13 (la *Loi sur le tabac*) qu'il a obtenus sur le site Web du ministère de la Justice du Canada [para 6 de l'affidavit, Pièces « G » et « H »].

#### La preuve du Requérant

[17] Je ne tiendrai aucun compte, dans mon examen de l'affidavit souscrit par le Requérant lui-même, des affirmations qui constituent des opinions sur des questions de fait ou de droit qu'il appartient au registraire de trancher. De plus, je ne tiendrai pas compte des déclarations contenues dans l'affidavit qui ne sont essentiellement que des arguments concernant le bien-fondé de l'opposition; cependant, ces déclarations seront en fin de compte abordées dans ma décision, car elles ont été réitérées dans le plaidoyer écrit et les observations verbales du Requérant.

[18] Je reproduis ci-dessous le paragraphe 3 de l'affidavit, qui contient la déclaration du Requérant concernant son emploi continu de la Marque au Canada.

#### [TRADUCTION]

3. J'emploie la [Marque] de façon continue au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de [produits] décrites dans la demande d'enregistrement depuis la date de premier emploi déclarée. En pièce « A » figure une copie d'une facture d'un imprimeur datée du 28 janvier 2011. En pièce « B » figure une photo d'un tee-shirt [*sic*] arborant le dessin Wolf Pack. En pièce « C » figure [une] photo de cartes à jouer arborant le dessin Wolf Pack.

[19] Le Requéran affirmé que, au moment de produire la demande d'enregistrement, il était convaincu d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits décrits dans sa demande et qu'il en demeure convaincu à la date de son affidavit [para 5 de l'affidavit].

[20] Le Requéran produit des copies de documents qu'il a obtenus sur le site Web de l'ARC au sujet d'un accord de règlement conclu en 2008 entre l'Opposante et le gouvernement fédéral et certains gouvernements provinciaux [para 10 de l'affidavit, pièces « D » à « F »]. Le Requéran affirme que l'accord [TRADUCTION] « a été conclu afin de régler toutes les poursuites civiles qu'aurait pu tenter [le gouvernement fédéral et certains gouvernements provinciaux] relativement au rôle de [l'Opposante] dans la circulation du tabac de contrebande au début des années 1990 » [para 11 de l'affidavit].

[21] Enfin, le Requéran produit des imprimés de certains articles de la *Loi de 2001 sur l'accise* et de la *Loi sur le tabac* qu'il a obtenu sur le site Web du ministère de la Justice du Canada [para 12 de l'affidavit, pièces « G » et « H »].

#### Remarques préliminaires

[22] Avant d'analyser les motifs d'opposition, je présenterai des remarques préliminaires pour aborder en premier lieu les observations du Requéran portant que l'Opposante ne peut ni contester l'emploi de la Marque par le Requéran ni s'opposer à l'enregistrement de la Marque par le Requéran.

[23] Ensuite, je soulignerai les représentations générales de l'Opposante au sujet du [TRADUCTION] « non-renouvellement de la licence de tabac de Rainbow Tobacco » et des dispositions de la *Loi de 2001 sur l'accise* afin de faciliter l'analyse des motifs d'opposition. Je conclurai mes remarques préliminaires en me penchant sur les représentations des parties relativement au contre-interrogatoire du Requéran, ou à l'absence de celui-ci.

#### Pouvoir et qualité pour agir de l'Opposante

[24] Le Requéran prétend que l'Opposante n'a pas [TRADUCTION] « le pouvoir légal » de contester son emploi de la Marque parce que [TRADUCTION] « il revient exclusivement à Sa Majesté d'appliquer la *Loi de 2001 sur l'accise* et la *Loi sur le tabac* et de les exécuter ».

[25] Comme je l'ai indiqué à l'audience, la question à trancher en l'espèce n'est pas le *droit* qu'a le Requéran *d'employer* la Marque au Canada. L'ultime question à trancher par le registraire est plutôt celle de savoir si le Requéran a *droit d'enregistrer* la Marque en liaison avec les produits énumérés dans la demande. Autrement dit, les questions qui entourent l'emploi de la Marque au Canada sont considérées comme faisant partie de l'évaluation visant à déterminer si la demande contrevient aux dispositions des articles 30*b*) et 30*i*) de la Loi, ainsi que l'allègue l'Opposante.

[26] Je me penche maintenant sur les observations à deux volets du Requéran concernant le fait que l'Opposante n'a pas la qualité d'agir pour s'opposer à l'enregistrement de la Marque.

[27] D'abord, le Requéran fait valoir que l'Opposante [TRADUCTION] « était elle-même impliquée dans des activités illégales et illicites » liées aux produits du tabac (s'appuyant sur les pièces « D » à « F » de son affidavit). Dans l'examen de cet argument, je me contenterai de dire que les activités de l'Opposante n'ont pas de lien avec les motifs d'opposition invoqués. Je ne discuterai donc pas davantage des observations du Requéran concernant l'accord de règlement conclu en 2008 ni des pièces « D » à « F » de l'affidavit du Requéran qui s'y rattachent.

[28] Ensuite, le Requéran fait valoir que la *Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur le tabac* n'interdisent pas l'enregistrement de marques de commerce. Seul le registraire a le pouvoir de s'opposer à l'enregistrement d'une marque de commerce en vertu de la Loi. Le Requéran fait donc valoir qu'il n'y a aucun fondement juridique en l'espèce permettant à l'Opposante de s'opposer à l'enregistrement de la Marque.

[29] Le pouvoir du registraire relativement au processus d'enregistrement, lequel comprend les procédures d'opposition, doit manifestement s'inscrire dans les limites de la compétence du registraire établies par la Loi.

[30] Selon le régime de la Loi, *toute personne* qui a des motifs raisonnables peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque de commerce, une fois que celle-ci a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce*. Le mécanisme de prévention des abus des procédures d'opposition sans fondement adopté par le Parlement est énoncé à l'article 38(4) de la Loi. Conformément à cet article, si le registraire estime qu'une déclaration d'opposition ne soulève pas une question

sérieuse pour décision, le registraire la rejette. En l'espèce, ayant transmis une copie de la déclaration d'opposition au Requéran, le registraire a estimé qu'il y avait au moins un motif d'opposition qui, à première vue, semblait soulever une question sérieuse pour décision [article 38(5) de la Loi].

#### Non-renouvellement de la licence de tabac de Rainbow Tobacco

[31] D'abord, je souligne qu'il n'y a aucune raison de douter que les pièces « C » à « E » de l'affidavit Duchesneau sont des copies de documents provenant du dossier de la Cour fédérale n° T-160-12. Ensuite, le Requéran ne conteste pas la provenance de tels documents et ne nie pas avoir signé l'Affidavit détaillé à titre de partenaire de Rainbow Tobacco.

[32] Pour souligner les représentations générales de l'Opposante quant à ce que ces documents permettent d'établir, j'ai choisi de reproduire ci-dessous des extraits de son plaidoyer écrit [TRADUCTION] :

16. Rainbow Tobacco est une société en nom collectif œuvrant dans la fabrication et la distribution de produits finis du tabac. Le Requéran est l'un des nombreux partenaires qui exploitent Rainbow Tobacco.

Affidavit Duchesneau, pièce « C » et « D ».

17. Le 12 juillet 2014, l'organisation ayant précédé l'ARC a délivré une licence de tabac à Rainbow Tobacco au titre de l'article 14(1)d) de la *Loi de 2001 sur l'accise* et des règlements connexes. La licence semble avoir été renouvelée chaque année par l'ARC jusqu'en 2011.

Affidavit Duchesneau, pièce « C » et « D ».

18. Le 15 décembre 2011, un représentant de l'ARC a écrit à Rainbow Tobacco, informant cette dernière que sa licence de tabac ne serait pas renouvelée pour la période débutant le 1<sup>er</sup> janvier 2012. Rainbow Tobacco a d'abord contesté cette décision, en communiquant avec l'ARC et en présentant une demande de contrôle judiciaire de sa décision par la Cour fédérale. Toutefois, le 5 novembre 2013, avant même qu'une décision soit rendue, Rainbow Tobacco a entièrement abandonné sa demande de contrôle judiciaire, abandon qui a été accepté par l'ARC.

Affidavit Duchesneau, pièces « C » à « E ».

[33] Je souligne que le Requéran ne conteste pas ces observations de l'Opposante. Toutefois, le Requéran conteste la prétention de l'Opposante selon laquelle les documents constituent des éléments de preuve pertinents en l'espèce. Je discuterai davantage des observations des parties au moment d'analyser les motifs d'opposition.

La Loi de 2001 sur l'accise

[34] Pour souligner les représentations générales de l'Opposante quant aux licences de tabac visées par la *Loi de 2001 sur l'accise*, j'ai choisi encore une fois de reproduire ci-dessous des extraits de son plaidoyer écrit [TRADUCTION] :

14. La loi interdit à toute personne de fabriquer ou de vendre des produits du tabac au Canada, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation auprès du ministre du Revenu national (le « Ministre ») en vertu de la loi fédérale intitulée *Loi de 2001 sur l'accise*. À l'article 2 de [cette Loi], les produits du tabac sont définis comme étant « le tabac fabriqué, le tabac en feuilles emballé et les cigares ». Selon cette même disposition, le tabac fabriqué désigne tout « produit réalisé en tout ou en partie avec du tabac en feuilles par quelque procédé que ce soit, à l'exclusion des cigares et du tabac en feuilles emballé ».

Affidavit Duchesneau, pièce « G ».

15. Pour être autorisée à fabriquer des produits du tabac au Canada, une personne doit obligatoirement obtenir une licence de tabac auprès du Ministre, au titre de l'article 14(1)d) de la *Loi de 2001 sur l'accise*. Plus précisément, selon l'article 25(1) de cette Loi, « [i]l est interdit, sauf en conformité avec une licence de tabac, de fabriquer des produits du tabac ». Selon l'article 29a) de cette même Loi, « [i]l est interdit à une personne d'acheter ou de recevoir, pour les vendre ... des produits du tabac d'un fabricant dont elle sait ou devrait savoir qu'il n'est pas titulaire de licence de tabac ». Par conséquent, ces dispositions empêchent efficacement la vente et la distribution de produits du tabac au Canada par des personnes ne détenant pas de licence de tabac.

Affidavit Duchesneau, pièce « G ».

[35] Je souligne que le Requéran ne conteste pas les observations susmentionnées. Le Requéran fait plutôt valoir que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve en l'espèce. Je discuterai davantage des observations du Requéran au moment d'analyser les motifs d'opposition.

### Aucun contre-interrogatoire du Requérant

[36] À l'audience, le Requérant a soutenu que, comme il n'y a eu aucun contre-interrogatoire, les déclarations contenues dans son affidavit, y compris, sans toutefois s'y limiter, sa déclaration concernant son emploi continu de la Marque au Canada, doivent être admises d'emblée. En réponse, l'Opposante a fait valoir qu'elle n'était nullement tenue de contre-interroger le Requérant. En outre, l'Opposante a soutenu qu'elle avait choisi de ne pas contre-interroger le Requérant parce qu'elle estimait que ses déclarations ne constituaient pas une preuve adéquate d'emploi de la Marque au Canada par le Requérant en liaison avec les produits énumérés dans la demande, encore moins une preuve d'emploi continu, comme l'a prétendu l'Opposante dans son plaidoyer écrit.

[37] J'ai examiné des arguments analogues dans l'affaire *London Drugs Limited c Purepharm Inc*, 2006 CanLII 80360, 54 CPR (4th) 87 (COMC) à la p 92, qui concernait une procédure d'opposition et dans laquelle j'ai fait les remarques suivantes :

[TRADUCTION]

La première question concerne l'argument de la requérante selon lequel, en l'absence de contre-interrogatoire, la preuve présentée par M. Kalaria n'est pas contestée et ne pouvait être rejetée. Même s'il est vrai que l'opposante a choisi de ne pas mener de contre-interrogatoire, il se peut qu'elle ait décidé de ne pas contester les déclarations contenues dans l'affidavit au motif qu'elles ne constituaient pas une preuve valable aux fins de la présente instance. À mon avis, l'absence de contre-interrogatoire ne m'empêche pas d'évaluer la valeur ou le poids de la preuve présentée par l'auteur d'un affidavit [voir *H.D Michigan Inc. c. The MPH Group Inc.* (2004), 40 C.P.R. (4th) 425 et *GA Modefine S.A. c. Di Gio' S.R.L.* (S.N. 896,027, le 26 avril 2006), où la Commission a examiné des arguments analogues].

[38] Ces commentaires s'appliquent également en l'espèce.

### Analyse des motifs d'opposition

[39] La date pertinente pour l'appréciation des motifs d'opposition fondés sur la non-conformité à l'article 30 de la Loi est la date de production de la demande, à savoir le 4 février 2013 en l'espèce [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475].

Conformité à l'article 30b) de la Loi

[40] Par souci de commodité, je reproduis l'allégation telle qu'elle figure dans la déclaration d'opposition :

[TRADUCTION]

Suivant l'alinéa 38(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce* la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30b), parce que le Requéran n'a pas employé de façon continue la marque de commerce en cause au Canada en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande depuis la date revendiquée de 2010.

[41] Dans un premier temps, je souligne que, dans son plaidoyer écrit, le Requéran a fait valoir que l'Opposante ne s'appuie sur aucune allégation de fait, ce qui est contraire à l'article 38(3)a) de la Loi, lequel exige que les motifs d'opposition soient présentés avec suffisamment de détails pour permettre au Requéran d'y répondre. Cependant, aucune affirmation du genre n'a été présentée dans la contre-déclaration du Requéran, pas plus que celui-ci n'a demandé de décision interlocutoire sur le caractère suffisant de l'allégation avant de produire sa contre-déclaration. En outre, le Requéran n'a pas soulevé la question du caractère suffisant à l'audience. Le Requéran a plutôt soutenu que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 30b).

[42] Quoi qu'il en soit, je refuse de conclure que le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) est contraire à l'article 38(3)a) de la Loi, puisqu'à mon avis, l'allégation ne comporte aucune lacune. Plus précisément, d'après une interprétation littérale de l'allégation, je suis convaincue que le Requéran pouvait comprendre que le motif d'opposition était fondé sur une allégation portant que la Marque n'avait pas été employée de façon continue au Canada par le Requéran depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits énumérés dans la demande. La présente espèce se distingue de la décision rendue dans *Novopharm Limited c AstraZeneca AB*, 2002 CAF 387, 21 CPR (4th) 289, dans laquelle le motif d'opposition a été invoqué de manière très générale et la Cour a demandé que le caractère suffisant de l'allégation soit examiné à la lumière de la preuve au dossier. Comme je suis convaincue que le Requéran était au courant des allégations auxquelles il devait répondre, il n'est pas nécessaire de considérer la preuve.

[43] Pour conclure au sujet de l'allégation, je souligne que, dans ses observations, l'Opposante prétend que sa preuve établissant [TRADUCTION] « l'emploi illégal » de la Marque par Rainbow

Tobacco étaye le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*). Comme je présenterai en détail ci-dessous les observations de l'Opposante concernant sa preuve, je ne tirerai aucune conclusion, à ce stade-ci, sur la valeur de cette preuve. Je souhaite seulement souligner que, à mon avis, le motif d'opposition invoqué ne peut pas être interprété de manière à inclure une allégation selon laquelle la demande n'est pas conforme à l'article 30*b*) de la Loi en raison de l'emploi illégal de la Marque, et ce, même si je devais considérer la preuve. En effet, compte tenu des circonstances de l'espèce, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que les articles de la *Loi de 2001 sur l'accise* et de la *Loi sur le tabac* produits en preuve par l'Opposante auraient été perçus par le Requéranant comme concernant tout au plus le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) alléguant expressément l'emploi illégal de la Marque, et non le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*).

[44] La question que pose l'article 30*b*) de la Loi n'est pas celle de savoir si le Requéranant avait abandonné la Marque au 4 février 2013. Il s'agit plutôt de déterminer si le Requéranant a employé la Marque de façon continue, en liaison avec les produits visés par la demande, dans la pratique normale du commerce, au Canada, depuis la date de premier emploi alléguée [voir *Labatt Brewing Co c Benson & Hedges (Canada) Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[45] Comme aucune date précise dans l'année civile 2010 n'est indiquée dans la demande en l'espèce, le registraire estime que la date de premier emploi alléguée est le 31 décembre 2010 [voir *Khan c Turban Brand Products Ltd* (1984), 1 CPR (3d) 388 (COMC)].

[46] Dans la mesure où un requérant a plus facilement accès aux faits, le fardeau de preuve initial dont doit s'acquitter un opposant à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est plus léger [voir *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. Un opposant peut s'appuyer sur la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve [voir *Molson Canada c Anheuser-Busch Inc*, 2003 CF 1287, 29 CPR (4th) 315; *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323, 122 CPR (4th) 389 (*Corporativo de Marcas*)].

[47] Toutefois, un opposant ne peut s'appuyer sur la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau initial que s'il démontre que la preuve du requérant met en doute les revendications formulées dans la demande [voir *Corporativo de Marcas*, aux para 30 à 38]. En outre, bien qu'un opposant ait droit de s'appuyer sur la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau de

preuve, le requérant n'est aucunement tenu de prouver l'exactitude de la date de premier emploi qu'il revendique si cette date n'a pas d'abord été mise en doute par un opposant s'acquittant de son fardeau de preuve initial.

[48] En l'espèce, l'Opposante s'appuie sur la preuve des deux parties pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial au titre de l'article 30b) de la Loi. La question est donc la suivante :

*La preuve au dossier est-elle suffisante pour permettre de conclure que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve relativement léger qui lui incombait au titre de l'article 30b) de la Loi?*

[49] Je commencerai par présenter en détail les observations en trois volets de l'Opposante, d'après sa preuve relative au non-renouvellement de la licence de tabac de Rainbow Tobacco [affidavit Duchesneau, pièces « C » à « E »].

[50] Premièrement, l'Opposante fait valoir que l'Affidavit détaillé issu de la procédure de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale indique que c'est Rainbow Tobacco, et non le Requérent, qui, à un moment donné, détenait une licence de tabac en vertu de la *Loi de 2001 sur l'accise* et qui aurait pu, au titre de cette licence, avoir fabriqué et vendu des produits du tabac. Par conséquent, l'Opposante fait valoir que tout emploi de la Marque qui aurait pu être fait au Canada n'aurait pas été fait par le Requérent lui-même, mais plutôt par Rainbow Tobacco. De plus, l'Opposante fait valoir que, en l'absence de preuve d'un accord de licence entre le Requérent et Rainbow Tobacco, en vertu duquel le Requérent a exercé un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des produits, tout emploi de la Marque par Rainbow Tobacco ne s'appliquait pas au profit du Requérent suivant l'article 50(1) de la Loi. L'Opposante fait valoir que la relation d'affaires entre le Requérent et Rainbow Tobacco n'est pas suffisante pour établir l'existence d'une telle licence, d'autant plus que le Requérent n'est pas l'unique personne qui exploite Rainbow Tobacco, mais qu'il est plutôt l'un des nombreux partenaires.

[51] Deuxièmement, dans l'éventualité où je conclurais que l'emploi de la Marque par Rainbow Tobacco est réputé s'appliquer au profit du Requérent, l'Opposante fait valoir que la preuve démontre que le Requérent n'a pas employé la Marque de façon continue au cours de la période allant de 2010 (31 décembre) au 4 février 2013. Plus particulièrement, l'Opposante fait

valoir que la preuve démontre que Rainbow Tobacco ne détient pas de licence de tabac depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2012. D'après l'Opposante, on doit déduire de ce fait que, un an avant la date de production de la demande, Rainbow Tobacco avait cessé de fabriquer et de vendre des produits du tabac de manière à ne pas enfreindre les articles 25(1) et 29a) de la *Loi de 2001 sur l'accise*, et avait cessé d'employer la Marque parce qu'un tel emploi aurait été une violation flagrante de la *Loi de 2001 sur l'accise*.

[52] Troisièmement, l'Opposante fait valoir que, même si Rainbow Tobacco avait continué à fabriquer, à vendre et/ou à distribuer des produits du tabac en liaison avec la Marque après avoir perdu sa licence de tabac le 1<sup>er</sup> janvier 2012, un tel emploi n'aurait pas pu constituer un « emploi » au sens de l'article 4(1) de la Loi, car il aurait été illégal. Plus précisément, cet emploi aurait été fait dans la poursuite de la fabrication, de la vente et de la distribution illégales de produits du tabac au public, en violation flagrante des articles 25(1) et 29a) de la *Loi de 2001 sur l'accise*. Citant à l'appui *McCabe c Yamamoto & Co (America)* (1989), 23 CPR (3d) 498 (CF 1<sup>re</sup> inst), l'Opposante fait valoir que c'est un principe de droit bien connu que l'emploi d'une marque de commerce doit être légal, c'est-à-dire conforme à la Loi, aux autres textes législatifs et à la common law, et que l'emploi illégal d'une marque de commerce ne constitue pas un « emploi » aux fins de l'article 30b) de la Loi.

[53] Comme je l'ai indiqué précédemment, le Requéant conteste la pertinence du non-renouvellement de la licence de tabac de Rainbow Tobacco comme preuve produite dans le cadre de la présente procédure. Plus précisément, à l'audience, le Requéant a fait valoir que la preuve concerne une *procédure judiciaire amorcée en 2012 par Rainbow Tobacco* et qu'elle est par conséquent [TRADUCTION] « absolument insuffisante » pour mettre en doute *l'emploi continu de la Marque par le Requéant depuis 2010*. En outre, le Requéant a fait valoir que l'Opposante n'a pas fourni le moindre élément de preuve contredisant la déclaration solennelle du Requéant, selon laquelle il avait employé de façon continue la [Marque] au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de [produits] énumérées dans la demande depuis la date de premier emploi déclarée » [affidavit du Requéant, para 3].

[54] Quant à la pertinence de la preuve, je souligne que le paragraphe 6 de l'Affidavit détaillé est libellé comme suit [affidavit Duchesneau, pièce « D »] :

[TRADUCTION]

6. [Rainbow Tobacco] possède des marques de commerce déposées relativement à ses produits du tabac, et *ses marques* Deerfield et *Wolfpack* sont devenues importantes et bien connues dans les collectivités autochtones; (aucun italique dans l'original)

[55] D'après une interprétation raisonnable, je suis d'avis que la référence à la marque Wolfpack dans le paragraphe susmentionné pourrait être interprétée comme une référence à la Marque. Par conséquent, j'estime fondée la prétention de l'Opposante portant que la preuve relative au non-renouvellement de la licence de tabac de Rainbow Tobacco est pertinente dans le contexte du motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*).

[56] Ceci dit, à l'audience, j'ai mentionné à l'Opposante que l'Affidavit détaillé ne peut pas être admis comme preuve de la véracité de son contenu. J'ai soulevé moi-même ce point, puisque le Requéran ne conteste que la pertinence de la preuve, et non sa valeur probante.

[57] En réponse, l'Opposante a soutenu qu'elle n'invoque pas l'Affidavit détaillé pour établir la véracité de son contenu. L'Affidavit détaillé est produit pour démontrer que tout emploi de la Marque au Canada aurait été fait par Rainbow Tobacco. L'Opposante a également souligné que sa prétention portant que tout emploi de la Marque aurait été fait par Rainbow Tobacco s'applique à l'ensemble des produits énumérés dans la demande. L'Opposante a essentiellement soutenu que, dans les circonstances de l'espèce, il est raisonnable de conclure que l'un quelconque des produits qui n'est pas un produit du tabac est néanmoins lié aux produits du tabac.

[58] Je souligne au passage que l'Opposante, dans son plaidoyer écrit et ses observations verbales, a également fait des observations quant au tee-shirt présenté dans la pièce « B » de l'affidavit du Requéran, que je reproduis à l'annexe 1 de ma décision. Pour l'instant, je me contenterai de dire que l'Opposante prétend que la marque de commerce imprimée sur le tee-shirt est trop différente de la Marque pour qu'il s'agisse d'un emploi de celle-ci.

[59] Enfin, l'Opposante a soutenu que, comme le Requéran a produit son propre affidavit en l'espèce, le Requéran a eu la possibilité de réfuter la preuve produite par l'Opposante pour démontrer que tout emploi de la Marque n'aurait pas été fait par le Requéran. L'Opposante a fait valoir que, non seulement le Requéran n'a pas réfuté cette preuve, mais la preuve du Requéran

appuie la thèse de l'Opposante. Ceci m'amène à me pencher sur le fait que l'Opposante s'appuie également sur l'affidavit qu'a lui-même souscrit le Requéant pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe au titre de l'article 30*b*) de la Loi.

[60] Dans un premier temps, j'examinerai les observations de l'Opposante concernant la facture produite en pièce « A » de l'affidavit. Par souci de commodité, je reproduis à l'annexe 2 de ma décision une copie de la facture, que le Requéant décrit dans son affidavit comme étant une facture d'un imprimeur datée du 28 janvier 2011. Je souligne que l'entité qui a émis la facture est l'entreprise Emballages Stuart Packaging Inc. (Stuart Packaging).

[61] En plus de souligner que la date de la facture est postérieure à la date de premier emploi revendiquée, l'Opposante fait valoir que la facture n'établit aucunement l'emploi de la Marque, encore moins l'emploi en liaison avec les produits décrits dans la demande. L'Opposante fait valoir que la section « description » de la facture semble comporter un code d'identification de produit/service employé par l'imprimeur. Bien qu'elle reconnaisse que le code inclut les mots WOLF PACK, l'Opposante fait valoir que le code ou la facture de façon générale ne permettent pas d'établir clairement que la Marque a réellement été imprimée dans le cadre de la transaction ou que la Marque a été imprimée sous la forme graphique visée par la demande d'enregistrement, ni de déterminer exactement sur quel support la Marque aurait pu être imprimée.

[62] En outre, l'Opposante souligne qu'il est précisé sur la facture que le matériel imprimé a été vendu et expédié à « Rainbow », ce qui constitue un élément tout aussi important. Si l'on suppose que cette entité « Rainbow » est en réalité Rainbow Tobacco, l'Opposante fait valoir que la facture jette un doute sur l'emploi de la Marque *par le Requéant*, puisque la facture étaye la conclusion portant que Rainbow Tobacco est l'entité qui aurait employé la Marque au Canada et, pour les raisons exposées ci-dessus, un tel emploi de la Marque ne s'appliquerait pas au profit du Requéant.

[63] J'examinerai les observations de l'Opposante et laisserai de côté pour le moment celles qui concernent la facture n'établissant pas l'emploi de la Marque ainsi que celles qui concernent la différence entre la Marque et la marque de commerce imprimée sur le tee-shirt.

[64] Je ne suis pas d'accord avec la prétention de l'Opposante portant qu'on ne peut pas déterminer clairement, à partir de la facture, sur quel support exactement la Marque aurait pu être imprimée. En effet, d'après une lecture objective de la facture, je conclus que ce sont des emballages de cigarettes mentholées long format qui ont été vendus et expédiés à « Rainbow ».

[65] Toutefois, je suis portée à convenir avec l'Opposante que la facture du 28 janvier 2011, de même que la preuve relative à la licence de tabac dont Rainbow Tobacco était titulaire jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 2012, appuient la prétention que tout emploi de la Marque au Canada aurait été fait par Rainbow Tobacco, et non le Requérant. Quoi qu'il en soit, peu importe que l'Opposante insiste à juste titre pour que je suppose que l'entité « Rainbow » est en réalité Rainbow Tobacco, il n'en demeure pas moins que la facture émise par l'imprimeur fait référence à « Rainbow », et non au Requérant.

[66] Je suis d'avis que la référence à « Rainbow » sur la facture crée une ambiguïté quant à la personne ou à l'entité qui aurait employé la Marque tel que revendiqué dans la demande. C'est un principe de droit bien connu que toute ambiguïté dans un affidavit devrait être résolue à l'encontre de la partie qui produit la preuve [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. En outre, le Requérant n'a pas soutenu ni prétendu qu'une personne ou une entité autre que lui-même employait la Marque au Canada depuis 2010 en liaison avec l'ensemble des produits énumérés dans la demande. Au contraire, comme je l'expliquerai ci-dessous, le Requérant a soutenu à maintes reprises à l'audience que la preuve établit son propre emploi de la Marque en liaison avec l'ensemble des produits décrits dans la demande. Par conséquent, étant donné les circonstances de l'espèce, j'estime qu'il est raisonnable de résoudre l'ambiguïté découlant de la référence à l'entité « Rainbow » sur la facture à l'encontre du Requérant, en ce qui a trait à l'ensemble des produits énumérés dans la demande.

[67] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve relativement léger qui lui incombait de mettre en cause l'emploi de la Marque par le Requérant, en liaison avec les produits décrits dans la demande.

[68] La question qui se pose ensuite est donc la suivante :

*Le Requérant s'est-il acquitté du fardeau ultime qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, son propre emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits décrits dans la demande, ou un emploi qui s'appliquait à son profit?*

[69] D'abord, je souligne qu'il n'y a qu'un seul paragraphe dans le plaidoyer écrit du Requérant qui porte sur la valeur probante de la facture; il est libellé comme suit :

[TRADUCTION]

11. Le Requérant a produit une preuve en pièce « A » de son affidavit détaillé, indiquant que [sic] le 28 janvier 2011, il a commandé 100 500 emballages arborant le nom et le dessin WOLF PACK. (Aucun italique dans l'original)

[70] À l'audience, je m'attendais à ce que le Requérant aborde la question de la référence à l'entité « Rainbow » sur la facture, surtout parce que le Requérant avait dès lors pris connaissance du plaidoyer écrit et des observations verbales de l'Opposante. Toutefois, les observations verbales du Requérant portaient essentiellement que sa déclaration solennelle en ce qui concerne son emploi continu de la Marque n'avait pas été contestée par voie de contre-interrogatoire et qu'elle était corroborée par les pièces « A » à « C » de son affidavit. Je souligne que le Requérant n'a *pas* soutenu qu'il avait octroyé une licence d'emploi de la Marque à quelque entité que ce soit, pas même Rainbow Tobacco. Le Requérant a plutôt fait référence à son propre emploi de la Marque en liaison avec les produits décrits dans la demande.

[71] Après la présentation des observations verbales du Requérant, j'ai indiqué qu'on ne pouvait pas ignorer le fait que « Rainbow » était mentionnée sur la facture comme étant l'entité ayant payé et reçu les emballages. En outre, j'ai mentionné au Requérant l'absence d'information dans son affidavit concernant la relation entre « Rainbow » et le Requérant lui-même. Par conséquent, étant donné que le Requérant n'a pas prétendu que Rainbow Tobacco était l'entité « Rainbow » mentionnée sur la facture, j'ai demandé expressément au Requérant d'expliquer cette référence à « Rainbow ». Le Requérant a soutenu que la facture parle d'elle-même; la facture démontre que, le 28 janvier 2011, le Requérant a vendu à « Rainbow » des cigarettes en liaison avec à la Marque.

[72] La réponse du Requérant m'a laissée quelque peu perplexe, ne serait-ce que parce que le Requérant a déclaré dans son affidavit que la facture provenait d'un imprimeur. Lorsque j'ai

souligné que la facture n'avait pas été émise par le Requéant mais par Stuart Packaging, le Requéant a maintenu sa position portant que la facture parle d'elle-même, allant même jusqu'à dire que le Requéant et Stuart Packaging constituaient une seule entité. Lorsque j'ai souligné que l'affidavit du Requéant ne contenait aucune déclaration permettant d'établir un lien entre le Requéant et Stuart Packaging, le Requéant a réitéré que sa déclaration solennelle au sujet de son emploi continu de la Marque n'avait pas été contesté par voie de contre-interrogatoire. J'ai alors conclu qu'il serait inutile de poursuivre ma discussion avec le Requéant à ce sujet.

[73] Je ne conteste pas le fait que, dans son affidavit, le Requéant fait valoir son emploi continu de la Marque. Néanmoins, étant donné la preuve au dossier, les observations verbales qu'a réitérées le Requéant au sujet de sa déclaration solennelle ne lui sont d'aucune utilité. En tout respect, il semble que le Requéant ait mal compris l'incidence qu'aurait la facture qu'il a choisie de produire en pièce « A » de son affidavit; le Requéant doit assumer les conséquences de son choix.

[74] Même si je pouvais déduire de l'affidavit, comme l'a soutenu le Requéant, que les emballages vendus et expédiés le 28 janvier 2011 arboraient la Marque, il n'en demeure pas moins que le Requéant, dans ses observations verbales, n'a pas expliqué de façon convaincante la référence à l'entité « Rainbow » sur la facture. En outre, le Requéant a présenté des arguments contradictoires quant à ce que la facture démontre. Comme je l'ai expliqué ci-dessus, à l'audience, le Requéant a finalement soutenu que la facture démontre qu'il a vendu des cigarettes en liaison avec la Marque à « Rainbow », alors que dans son plaidoyer écrit, le Requéant a fait valoir que la facture démontre que [TRADUCTION] « il a commandé 100 500 emballages arborant le nom et le dessin WOLF PACK ». Enfin, même si la position adoptée par le Requéant dans son plaidoyer écrit semble plus plausible, je souligne encore une fois que l'affidavit ne mentionne aucun lien entre le Requéant et l'entité « Rainbow » dont il est fait mention sur la facture.

[75] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que le Requéant s'est acquitté du fardeau ultime qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, son propre emploi de la Marque au Canada en date du 4 février 2013, en liaison avec les produits décrits dans la demande. Je suis également d'accord avec l'Opposante pour dire que l'affidavit du Requéant ne fournit aucune preuve établissant que le Requéant exerçait un contrôle, direct ou

indirect, sur les caractéristiques ou la qualité des produits qui auraient pu être vendus au Canada par Rainbow Tobacco. Cependant, comme je l'ai indiqué précédemment, le Requéant ne revendique pas l'emploi sous licence de la Marque par Rainbow Tobacco. Par conséquent, il est inutile de s'engager dans une discussion sur des éléments de preuve qui n'établissent pas un emploi de la Marque s'appliquant au profit du Requéant.

[76] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est finalement accueilli, parce que le Requéant ne s'est pas acquitté du fardeau ultime qui lui incombeait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, son emploi de la Marque au Canada. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'aborder les représentations des parties sur la question de savoir si la preuve établit que la Marque, telle qu'elle est visée par la demande d'enregistrement, a été employée au Canada à partir de 2010 (31 décembre) et, dans l'affirmative, si cet emploi s'est fait de façon continue jusqu'au 4 février 2013.

#### Conformité à l'article 30*i*) de la Loi

[77] L'article 30*i*) de la Loi exige que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit d'employer la marque de commerce au Canada. D'après la jurisprudence, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité à l'article 30*i*) de la Loi qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant invraisemblable, comme une preuve de mauvaise foi ou de non-conformité à une loi fédérale [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155; et *Société canadienne des postes c le Registrare des marques de commerce* (1991), 40 CPR (3d) 221 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[78] En l'espèce, l'Opposante allègue que le Requéant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer la Marque en liaison avec les produits énumérés dans la demande, parce que la fabrication, la distribution et/ou la vente de produits arborant la Marque par le Requéant seraient contraires aux lois fédérales que sont la *Loi de 2001 sur l'accise* et la *Loi sur le tabac*.

[79] Pour s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe, l'Opposante s'appuie sur certains articles de la *Loi de 2001 sur l'accise* et de la *Loi sur le tabac* [affidavit Duchesneau, pièces « G » et « H »]. Cependant, je n'ai pas besoin d'examiner tous les articles de ces lois

produits en preuve par l'Opposante. Par conséquent, par souci de commodité, je reproduis les articles les plus pertinents de la *Loi de 2001 sur l'accise* à l'annexe 3 de ma décision. Je reproduis également les articles les plus pertinents de la *Loi sur le tabac* à l'annexe 4 de ma décision.

[80] Je souligne aussi que, même si l'allégation fait généralement référence aux [TRADUCTION] « [produits] énumérés dans la demande », l'Opposante a précisé à l'audience que le motif d'opposition ne s'applique qu'aux produits du tabac pour lesquels la fabrication, la distribution et/ou la vente, par le Requéran, en liaison avec la Marque, seraient contraires à la *Loi de 2001 sur l'accise* et à la *Loi sur le tabac*. Néanmoins, l'Opposante est demeurée vague et n'a pas indiqué précisément quels produits seraient visés par la *Loi de 2001 sur l'accise* et la *Loi sur le tabac*.

[81] En conséquence, comme l'allégation n'est pas précise, j'ai examiné l'état déclaratif des produits contenu dans la demande en tenant compte de la définition du terme « produit du tabac » à l'article 2 de la *Loi de 2001 sur l'accise* et à l'article 2 de la *Loi sur le tabac*.

[82] En ce qui concerne les dispositions de la *Loi de 2001 sur l'accise*, je conclus qu'elles s'appliquent aux produits [TRADUCTION] « cigarettes, manufacturées ou non; produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser » énumérés dans la demande.

[83] J'ajouterais que je conclus que les dispositions de la *Loi de 2001 sur l'accise* ne s'appliquent pas aux produits [TRADUCTION] « succédanés de tabac (à usage autre que médical) » énumérés dans la demande, après vérification dans le dictionnaire en ligne *Canadian Oxford Dictionary* (2<sup>e</sup> éd.) où j'ai trouvé la définition suivante du mot « substitute » [substitut ou succédané] :

[TRADUCTION]

1. [aussi *épithète*] chose qui est ou qui peut être utilisée au lieu d'une autre, souvent aux mêmes fins, mais ayant un effet légèrement différent.

- substance artificielle utilisée comme solution de rechange à une substance naturelle : *succédané du sel*.

[84] Plus particulièrement, puisque le mot « substitute » [substitut ou succédané] est défini comme une [TRADUCTION] « *substance artificielle utilisée comme solution de rechange à une*

*substance naturelle* », j'estime que l'on peut raisonnablement conclure que les [TRADUCTION] « succédanés de tabac (à usage autre que médical) » ne seraient pas des articles fabriqués intégralement ou partiellement à partir de tabac en feuilles et que, par conséquent, ces produits ne s'inscrivent pas dans la définition de « produit du tabac » de la *Loi de 2001 sur l'accise*. Je souligne que je tire cette conclusion uniquement aux fins de l'examen du motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) en l'espèce.

[85] En ce qui concerne les dispositions de la *Loi sur le tabac*, je conclus qu'elles s'appliquent aux produits [TRADUCTION] « cigarettes, manufacturées ou non; produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser » ainsi qu'aux produits [TRADUCTION] « articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes » énumérés dans la demande. Enfin, bien que je ne sois pas certaine que les dispositions de la *Loi sur le tabac* s'appliquent aux produits [TRADUCTION] « succédanés de tabac (à usage autre que médical) », il n'est pas nécessaire que je tranche cette question.

[86] En effet, pour les raisons exposées ci-dessous, je ne suis pas convaincue que l'Opposante a établi qu'à première vue, le Requéran ne pouvait pas être convaincu, au 4 février 2013, d'avoir droit d'employer la Marque au Canada compte tenu des dispositions de la *Loi sur le tabac* fédérale.

[87] Afin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles je tire une telle conclusion, j'estime utile de reproduire d'abord les extraits suivants du plaidoyer écrit de l'Opposante [TRADUCTION] :

73. La marque de commerce WOLF PACK & Dessin, contrevient clairement à l'article 21 de la *Loi sur le tabac*, car elle représente clairement des animaux, nommément des loups.
74. De plus, il est fort probable que toute annonce montrant la marque de commerce attirera l'attention de jeunes, ce qui est contraire à l'article 22 de la *Loi sur le tabac*, lequel englobe deux des principaux objets [de la] Loi, soit la protection des jeunes et de leur santé.
75. En effet, les loups sont présentés sous forme de caricature adorable qui serait attirante aux yeux des enfants et/ou des adolescents. À titre d'exemple, l'illustration rappelle « Le livre de la jungle » de Rudyard Kipling, une collection d'histoires pour enfants reconnue mondialement, subséquentement reproduite sur

grand écran dans le film d'animation de Disney également reconnu mondialement.

76. De plus, comme la marque de commerce représente une pleine lune en arrière-plan, derrière la meute de loups, elle peut être considérée comme évoquant l'idée de loups-garous, lesquels sont actuellement très populaires dans les livres et les films s'adressant aux adolescents, comme la saga Twilight, la série de romans à succès de Stephenie Meyers et des superproductions à succès, dont l'un des personnages principaux, Jacob Black, est un loup-garou.

[88] D'abord et avant tout, je souligne que les dispositions de la *Loi sur le tabac* citées par l'Opposante concernent la *promotion* d'un produit du tabac. À mon avis, la question de l'éventuelle *promotion* illégale de produits du tabac suivant la *Loi sur le tabac* n'est pas pertinente pour déterminer si un requérant pouvait être convaincu d'avoir droit d'*employer* une marque de commerce en liaison avec un produit du tabac. C'est un principe de droit bien connu que l'emploi d'une marque de commerce dans une publicité ne constitue généralement pas un emploi en liaison avec des produits [*BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc* 2007 CAF 255, 60 CPR (4th) 181]. Autrement dit, je ne suis pas convaincue que la « promotion » d'un produit du tabac est une question que doit trancher le registraire dans l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*).

[89] Quoi qu'il en soit, si l'Opposante laisse entendre que l'emploi de la Marque contreviendrait aux dispositions de l'article 21 de la *Loi sur le tabac* parce que la Marque représente des loups, je ne suis pas d'accord. Encore une fois, l'article 21 de la *Loi sur le tabac* concerne la *promotion* d'un produit du tabac au moyen d'*attestations ou de témoignages*. Enfin, il n'y a aucune preuve en l'espèce qui corrobore les observations de l'Opposante fondées sur l'article 22 de la *Loi sur le tabac*.

[90] Je vais maintenant examiner les observations de l'Opposante à l'appui du volet du motif d'opposition alléguant que l'emploi de la Marque serait contraire à la *Loi de 2001 sur l'accise*.

[91] Comme le Requéant ne soutient pas qu'il avait autorisé l'emploi sous licence de la Marque par une entité quelconque, y compris Rainbow Tobacco, je ne me pencherai pas sur les observations de l'Opposante fondées sur l'hypothèse que Rainbow Tobacco aurait employé la Marque au Canada, malgré le non-renouvellement de sa licence de tabac au 1<sup>er</sup> janvier 2012. Je

me pencherai plutôt sur les observations subsidiaires de l'Opposante fondées sur l'hypothèque que c'est le Requéranant lui-même qui aurait employé la Marque.

[92] L'Opposante fait valoir qu'aucune preuve ne laisse entendre que le Requéranant lui-même détenait une licence de tabac délivrée par l'ARC à un moment quelconque, y compris au 4 février 2013. L'Opposante estime que cela est suffisant pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve au titre de l'article 30*i*) de la Loi (citant à l'appui *Interprovincial Lottery Corporation c Western Gaming Systems Inc*, 2002 CanLII 61461, 25 CPR (4th) 572 (COMC); et *Interprovincial Lottery Corporation*[sic] *c Monetary Capital Corporation*, 2006 CanLII 80348, 51 CPR (4th) 447 (COMC)).

[93] Pour sa part, le Requéranant fait valoir que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait. Dans son plaidoyer écrit, le Requéranant fait valoir ce qui suit :

[TRADUCTION]

« En l'absence de preuve du contraire, il est raisonnable de supposer que le Requéranant se conformera aux dispositions énoncées dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires de toute loi fédérale » (citant à l'appui *Star Island Entertainment, LLC c Provent Holdings Ltd*, 2015 COMC 24, 132 CPR (4th) 210; *Ontario Lottery Corporation c Arkay Marketing Associates Inc*, 1993 CanLII 8108 (COMC); et *Cadbury Confectionery Canada Inc (Cadbury Trebor Allan Inc) c Cannabis Crunch*, 2002 CanLII 61505 (COMC)). Ces observations ont été réitérées par le Requéranant à l'audience.

[94] C'est un principe de droit bien connu que chaque affaire doit être tranchée en fonction des circonstances qui lui sont propres. À mon avis, il ne conviendrait pas d'établir un parallèle entre la présente espèce et les affaires citées par le Requéranant, car dans chacune de ces affaires, la demande était fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce.

[95] En l'espèce, la preuve de l'Opposante établit qu'il est interdit à toute personne qui ne détient pas une licence de tabac de fabriquer ou de vendre des produits du tabac au Canada.

[96] La Marque fait l'objet d'une demande d'enregistrement fondée sur son emploi au Canada depuis 2010. Vraisemblablement, lorsque le Requéranant a produit la demande le 4 février 2013, il aurait déjà dû détenir une licence en vertu de laquelle il pouvait légalement vendre des produits

du tabac au Canada. Ainsi, il aurait été relativement simple pour le Requéranr de fournir une preuve qu'il avait obtenu une licence pour vendre des produits du tabac au Canada. Pourtant, le Requéranr n'a pas démontré qu'il avait obtenu une telle licence, même si l'Opposante a établi à première vue la possibilité de violation de la *Loi de 2001 sur l'accise*.

[97] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que le Requéranr ne s'est pas acquitté du fardeau ultime qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il pouvait avoir été convaincu, au 4 février 2013, qu'il avait droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « cigarettes, manufacturées ou non; produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser ».

[98] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est accueilli, dans la mesure où il est allégué que l'emploi de la Marque serait contraire à la *Loi de 2001 sur l'accise*, et seulement à l'égard des produits suivants :

[TRADUCTION]  
Cigarettes, manufacturées ou non; produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser  
[...]

### Décision

[99] 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 repousse la demande d'enregistrement n° 1,612,512 selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

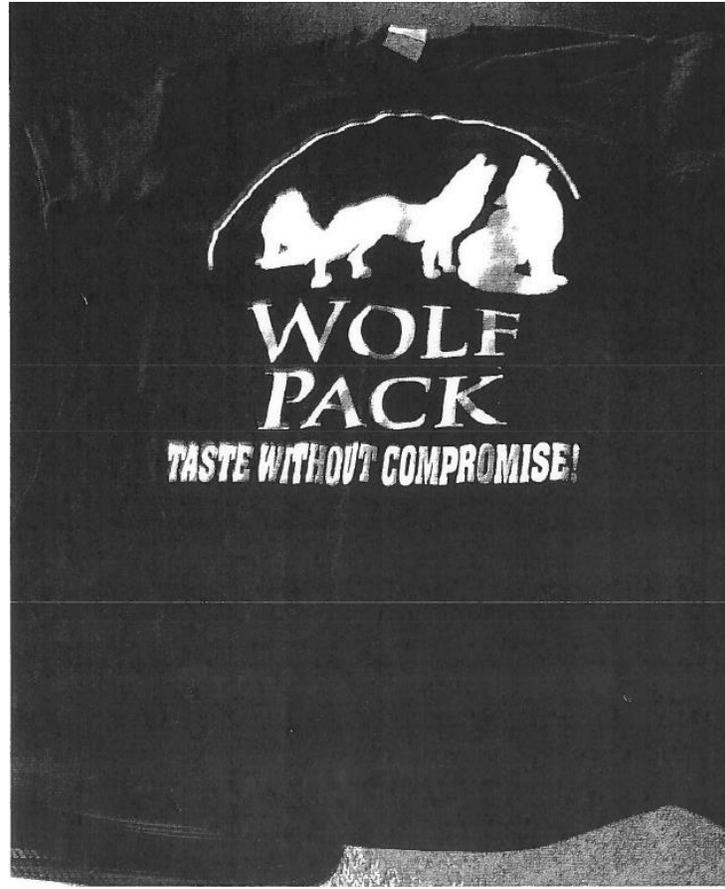
---

Céline Tremblay  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad. a.

**Annexe 1**

Pièce « B » de l'affidavit du Requérant



**Annexe 2**

Pièce « A » de l'affidavit du Requérant



**Emballages Stuart Packaging Inc.**  
 5454 Côte-de-Liesse  
 Town of Mount-Royal QC H4P 1A5  
 CANADA

Tel: (514) 344-5000  
 Fax: (514) 344-4949

**INVOICE**

<b>Ship Date</b>	<b>Invoice Date</b>	<b>Invoice Number</b>
01/28/2011	01/28/2011	60814

Customer No.	Sales Person	Terms	Bill Of Lading	Shipped Via	FOB
RAI100	Dan Clark	NET 30	33641	Lionel	FOB Destination
<b>Sold To:</b> RAINBOW 2000 ROUTE 138 KAHNAWAKE QUEBEC			<b>Shipped To:</b> RAINBOW 2000 ROUTE 138 KAHNAWAKE QUEBEC		
Description	Quantity Shipped	Price / Pcs	Net	Tax	Value
S05544R2-067 WOLFMENTKS25SL WOLF PACK MENTHOL KB 25 SLIDE AND SHELL Doc# 025539 / 025543 Your Ref# DC	100,500	64.00/M	6,432.00	XPT 0.00	6,432.00
<b>Remit To:</b> Emballages Stuart Packaging Inc. 5454 Côte-de-Liesse Town of Mount-Royal QC H4P 1A5			<b>TOTAL INVOICE AMOUNT</b>	6,432.00	0.00
					<b>6,432.00</b>

SPECIAL INSTRUCTIONS

### Annexe 3

#### Dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise, LC 2002, ch 22

**2** Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[...]

« tabac fabriqué » Produit réalisé en tout ou en partie avec du tabac en feuilles par quelque procédé que ce soit, à l'exclusion des cigares et du tabac en feuilles emballé.

[...]

« produit du tabac » Le tabac fabriqué, le tabac en feuilles emballé et les cigares.

[...]

« tabac en feuilles » Tabac non fabriqué, ou les feuilles et tiges de la plante.

\*\*\*

**14(1)** Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande :

[...]

d) une licence de tabac, autorisant son titulaire à fabriquer des produits du tabac;

[...]

\*\*\*

**25(1)** Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de tabac, de fabriquer des produits du tabac.

\*\*\*

**25.1(1)** Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu'il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de tabac et aux personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac, des timbres qui servent à indiquer que les droits autres que le droit spécial ont été acquittés sur un produit du tabac.

\*\*\*

**27** Il est interdit d'emballer ou d'estampiller du tabac en feuilles ou un produit du tabac sans être :

a) titulaire de licence de tabac;

b) importateur ou propriétaire du tabac ou du produit, dans le cas où ceux-ci ont été déposés dans un entrepôt d'attente en vue d'être estampillés.

\*\*\*

**29** Il est interdit à une personne d'acheter ou de recevoir, pour les vendre :

a) des produits du tabac d'un fabricant dont elle sait ou devrait savoir qu'il n'est pas titulaire de licence de tabac;

[...]

## Annexe 4

### Dispositions de la Loi sur le tabac, LC 1997, ch 13

**2** Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[...]

« produit du tabac » Produit fabriqué à partir du tabac, y compris des feuilles et des extraits de celles-ci; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres à cigarette. Sont toutefois exclus de la présente définition les aliments, drogues et instruments contenant de la nicotine régis par la *Loi sur les aliments et drogues*.

[...]

\*\*\*

**21 (1)** Il est interdit de faire la promotion d'un produit du tabac, y compris sur l'emballage de celui-ci, au moyen d'attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués.

**(2)** Pour l'application du paragraphe (1), la représentation d'une personne, d'un personnage ou d'un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.

[...]

\*\*\*

**22(1)** Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d'un produit du tabac par des annonces qui représentent tout ou partie d'un produit du tabac, de l'emballage de celui-ci ou d'un élément de marque d'un produit du tabac, ou qui évoquent le produit du tabac ou un élément de marque d'un produit du tabac.

**(2)** Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la publicité — publicité informative ou préférentielle — d'un produit du tabac :

a) dans les publications qui sont expédiées par le courrier et qui sont adressées à un adulte désigné par son nom;

b) [Abrogé, 2009, ch. 27, art. 11]

c) sur des affiches placées dans des endroits dont l'accès est interdit aux jeunes par la loi.

**(3)** Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait être attrayante pour les jeunes.

[...]

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

**DATE DE L'AUDIENCE : 2016-04-07**

**COMPARUTIONS**

Timothy O. Stevenson

POUR L'OPPOSANTE

Armand J. Elbaz

POUR LE REQUÉRANT

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Smart & Biggar

POUR L'OPPOSANTE

Colby Monet S.E.N.C.R.L. / L.L.P.

POUR LE REQUÉRANT