

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 87**

**Date de la décision : 2021-05-10**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Montobacco Ltd.**

**Opposante**

**et**

**Marley Green LLC**

**Requérant**

**1,706,251 pour MARLEY NATURAL**

**Demande**

LE DOSSIER

[1] Le 8 décembre 2014, la requérante Marley Green LLC (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement sous le n° 1,706,251 (la Demande) pour la marque de commerce MARLEY NATURAL (la Marque) fondée sur l’emploi proposé au Canada en liaison avec une gamme de produits et de services, y compris la « marijuana thérapeutique » et des « services de magasin de détail dans les domaines des confiseries, du cannabis thérapeutique [...] ». Une liste complète des produits et des services visés par l’enregistrement est fournie à l’Annexe A de cette décision.

[2] La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans la *Journal des marques de commerce* en date du 7 décembre 2016 et le 8 mai 2017, Montobacco Ltd (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 28 de la *Loi sur les marques de*

*commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). L'Opposante a fait valoir des motifs d'opposition en vertu des articles 30*a*), 30*e*), 30*g*), 30*i*) et 2 de la Loi. Étant donné que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019, toutes les mentions dans cette décision renvoient à la Loi modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition (voir l'article 70 de la Loi prévoit que l'article 38(2) de la Loi tel qu'il se lit avant le 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[3] Le 23 juin 2017, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition.

[4] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Michael Duchesneau et de Karen Allen. La Requérante a demandé et reçu une ordonnance de contre-interrogatoire à l'égard de M. Duchesneau et de M<sup>me</sup> Allen. Cependant, l'Opposante n'a pas permis de contre-interroger ces auteurs d'affidavit. Compte tenu de cette omission, les affidavits Duchesneau et Allen ont cessé de faire partie du dossier en vertu de l'article 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce*.

[5] Afin d'appuyer la Demande, la Requérante a produit l'affidavit de Dane Penney, exécuté le 10 décembre 2018. M. Penney est employé à titre un spécialiste en recherche de marques de commerce l'agent de la Requérante. Il a effectué des recherches pour un certain nombre de termes dans le Manuel des produits et des services de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, nommément : cigarettes, chanvre, cordiaux, teintures, capsules, patches, friandises et services de vente au détail. Les résultats de recherche sont joints à titre de Pièce A. M. Penney n'a pas été contre-interrogé.

[6] Aucune des deux parties n'a présenté de plaidoyers écrits ni participé à une audience.

#### FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[7] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition en question ne devraient pas faire obstacle à

l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p. 298].

#### ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

#### **Motifs d'opposition fondés sur l'article 30 – rejetés sommairement**

[8] L'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait en ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur les articles 30*a*), 30*e*), 30*g*) et 30*i*) de la Loi.

[9] La date pertinente pour examiner un motif d'opposition en vertu de l'article 30 de la Loi est la date de la production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p. 475].

[10] L'Opposante a plaidé que, en contravention à l'article 30*a*), un certain nombre de produits et de services ne sont pas [TRADUCTION] « des déclarations dans les termes commerciaux ordinaires des produits ou des services en particulier » en liaison avec lesquels il est proposé d'employer la Marque. Toutefois, aucun élément de preuve ni argument à l'appui de ce motif d'opposition n'a été produit par l'Opposante.

[11] L'Opposante a soutenu que, en contravention à l'article 30*e*), à la date de production de la Demande, la Requérante, elle-même, par l'entremise d'un licencié ou elle-même et par l'entremise d'un licencié, n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada. Toutefois, aucun élément de preuve ni argument à l'appui de ce motif d'opposition n'a été produit.

[12] L'Opposante a plaidé que, en contravention à l'article 30*g*), l'adresse pour la Requérante inscrite dans la Demande, nommément le 360, avenue Madison, New York, NY 10017 (États-Unis), n'est pas l'adresse du siège ou de l'établissement de la Requérante. Toutefois, aucun élément de preuve ni argument à l'appui de ce motif d'opposition n'a été produit.

[13] L'Opposante a plaidé que, en contravention à l'article 30*i*), la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque en liaison avec les produits et les services inscrits puisque :

- Un tel emploi serait en contravention à l'article 8(1) du *Règlement sur les stupéfiants*, puisque la Requérante n'est pas, et n'est pas admissible pour devenir un distributeur autorisé en vertu de l'article 8.2 de ce règlement. Un tel emploi serait également en contravention à l'article 18(1) du *Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales*, lequel empêche la vente ou la distribution de marijuana avec des additifs ou sous toute forme de dosage (comme dans une cigarette ou une capsule).
- Au moment de produire la Demande, la Requérante savait, ou aurait dû savoir, que la Marque créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce NATURAL MARLEY SPIRIT que l'Opposante a enregistrées ou pour lesquelles elle a produit des demandes d'enregistrement dans d'autres administrations et où l'Opposante a acquis une réputation et un achalandage substantiels.
- Au moment de produire la Demande, la Requérante savait, ou aurait dû savoir, que l'emploi de la Marque en liaison avec les produits et les services inscrits au Canada constituerait une commercialisation trompeuse en contravention aux articles 7*b*) et/ou *c*) de la Loi ou de la common law.

[14] L'article 30*i*) de la Loi exige qu'un requérant inclue une déclaration dans sa demande qu'il est convaincu d'avoir le droit à employer la marque de commerce au Canada, comme cela a été fait par la Requérante en l'espèce. À l'égard du troisième volet d'oppositions mis de l'avant en vertu de l'article 30*i*), mettant de côté la question de quelle partie de l'article 7 peut être combinée avec l'article 30*i*) pour former un motif d'opposition valide, l'Opposante n'a produit aucune preuve ou aucun argument pour appuyer ce motif d'opposition. En ce qui a trait au deuxième volet mis de l'avant en vertu de l'article 30*i*), je remarque que la simple connaissance de droits antérieurs allégués par un opposant, ce qui n'a pas été établi en l'espèce, n'empêche pas une demande de faire la déclaration en toute vérité requise par l'article 30*i*) de la Loi [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197]. À l'égard du premier volet d'oppositions mis de l'avant en vertu de l'article 30*i*), l'Opposante n'a produit aucune preuve ou aucun argument pour appuyer ce motif d'opposition.

[15] Par conséquent, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, ces motifs d'opposition sont rejetés sommairement.

## **Motif d'opposition fondé sur l'article 2 – rejeté sommairement**

[16] L'Opposante a plaidé que la Marque n'a pas de caractère distinctif et ne distingue pas, ou n'est pas adaptée à distinguer, les produits ou les services de la Requérante des produits ou des services de l'Opposante compte tenu de la réputation et de l'achalandage des Marques de commerce NATURAL MARLEY SPIRIT (lesquelles comprennent la marque de commerce NATURAL MARLEY SPIRIT et d'autres marques de commerce formées de NATURAL MARLEY SPIRIT ou l'incluant).

[17] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

[18] Il incombe à l'Opposante le fardeau initial d'établir que, à la date de production de l'opposition, les marques de commerce de l'Opposante étaient connues dans une mesure suffisante pour pouvoir annuler le caractère distinctif de la Marque visée par la demande d'enregistrement [*Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427]. Pour ce faire, l'Opposante doit établir que ses marques de commerce sont soit connues dans une certaine mesure au Canada, soit bien connues dans une région particulière du Canada [*Bojangles*, précité, aux paras 33 et 34]. En l'espèce, l'Opposante n'a produit aucune preuve démontrant la mesure dans laquelle ses marques de commerce sont devenues connues au Canada. Puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, ce motif d'opposition est rejeté sommairement.

### DÉCISION

[19] Compte tenu de ce qui précède, et conformément au pouvoir qui m'a été délégué en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément à l'article 38(12) de la Loi.

---

Jennifer Galeano  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** Aucune audience tenue

**Agents au dossier**

Aucun agent inscrit au dossier

Bereskin & Parr LLP

POUR L'OPPOSANTE

POUR LA REQUÉRANTE

## ANNEXE A

Produits et services énumérés dans la Demande :

### Produits :

(1) Marijuana thérapeutique, produits roulés, nommément cigarettes de marijuana thérapeutique, chanvre, cannabis thérapeutique; huiles, nommément à base de marijuana, de chanvre et de cannabis à usage médicinal, teintures, capsules et timbres transdermiques contenant de la marijuana thérapeutique, du chanvre et du cannabis thérapeutique; produits cosmétiques et de beauté pour les soins de la peau, du corps et des cheveux, nommément lotions pour le visage et le corps et crèmes pour le visage, savon liquide pour le corps, savons, shampooing pour les cheveux et désincrustants pour le corps; chocolat; tablettes de chocolat; confiseries, nommément pâtisseries, nommément pâtisseries sucrées, gâteaux, biscuits et carrés au chocolat, ainsi que bonbons, nommément chocolats, gomme à mâcher, sucre rocher, friandises, pâte de sucre et autres confiseries composées principalement de sucre, nommément bonbons à la gelée de fruits, bonbons à la menthe poivrée, bonbons au caramel anglais, bonbons au chocolat; aromatisants alimentaires; essences alimentaires, sauf les essences et les huiles essentielles, nommément essences extraites de plantes et de fleurs, nommément cordiaux non alcoolisés à diluer; sauces, nommément marinades, sauce épicée, sauces pour grillades, sauces barbecue, sauces au chocolat, sauces au caramel, sauces aux fraises; barres-collations à base de musli; accessoires pour fumeurs, nommément pipes électroniques, pipes, filtres à tabac, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers; produits de santé contenant de la marijuana, du chanvre et du cannabis, nommément crèmes et produits topiques médicamenteux et non médicamenteux à appliquer sur les lèvres et la peau pour le traitement de l'anxiété, de l'insomnie et de la douleur.

### Services :

(1) Services de magasin de détail dans les domaines des confiseries, du cannabis thérapeutique, des outils de préparation pour fumeurs, des accessoires pour fumeurs, des produits de beauté et des produits de soins du corps, de la marijuana thérapeutique et des accessoires de fumeur, nommément des pipes électroniques, des pipes, des filtres à tabac, des cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, des moulins, des blagues et des articles de rangement pour le tabac, des cendriers, des briquets à chanvre et des plateaux, des cônes métalliques pour le brûlage et la consommation de marijuana thérapeutique, des cosmétiques, des produits de soins personnels, nommément des lotions pour le visage et le corps et des crèmes pour le visage, des lotions après-rasage, des shampooings pour les cheveux, des lotions capillaires, du fixatif, des baumes, des baumes à lèvres, des écrans solaires, des produits de soins après-soleil, des désinfectants pour les mains, des pains de savon, du savon liquide et du savon liquide pour le visage, ainsi que des aliments; services de dispensaire distribuant de la marijuana thérapeutique