



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 91

Date de la décision : 2024-05-09

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

Opposante : Parkside Professional Products Ltd.

Requérante : Lidl Stiftung & Co. Kg

Demande : 1948044 pour PARKSIDE

INTRODUCTION

[1] Parkside Professional Products Ltd. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce PARKSIDE (la Marque) qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1948044, produite par Lidl Stiftung & Co. Kg (la Requérante).

[2] Par une lettre datée du 27 mars 2024, la Requérante a demandé une décision interlocutoire qui radie les paragraphes 6a), 6b), 6c), 6d), 6e), 6f) et 6g) de la déclaration d'opposition de l'Opposante datée du 21 mars 2024.

[3] L'Opposante a répondu par une lettre datée du 3 mai 2024, dans laquelle l'Opposante a également demandé la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée.

PERMISSION DE MODIFIER LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] Je suis convaincue qu'il est dans l'intérêt supérieur de la justice d'accorder la permission à l'Opposante en vertu de l'article 48 du *Règlement sur les marques de commerce* de produire la déclaration d'opposition modifiée datée du 3 mai 2024, étant donné que les modifications répondent à une demande de décision interlocutoire et que l'opposition en est à un stade très précoce.

[5] Par conséquent, la décision interlocutoire ci-dessous concerne la déclaration d'opposition modifiée datée du 3 mai 2024.

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

[6] La suffisance d'une déclaration d'opposition est régie par l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13. L'article 38(2) de la Loi donne une liste exhaustive des motifs sur lesquels une opposition peut être fondée, et l'article 38(3)a) de la Loi exige qu'une déclaration d'opposition indique les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre. Un motif d'opposition insuffisant en serait un qui soit allègue un motif d'opposition incorrect, soit ne contient pas suffisamment de faits pertinents pour permettre au requérant de répondre. Un motif correctement plaidé invoque les faits pertinents et non la preuve que la partie a l'intention de produire pour établir ces faits [voir la décision *Pepsico Inc and Pepsi-Cola Canada Ltd c le registraire des marques de commerce* (1975), 22 CPR (2d) 62 (CF 1^{re} inst)]. Conformément à l'article 38(6) de la Loi, le registraire peut radier tout ou partie d'une déclaration d'opposition si elle n'est pas fondée sur l'un des motifs énoncés à l'article 38(2) ou si elle ne contient pas assez de détails au sujet de l'un ou l'autre des motifs pour permettre au requérant d'y répondre.

[7] Pour les raisons exposées ci-dessous, le paragraphe 6a), le mot [TRADUCTION] « y compris » au paragraphe 6e), au paragraphe 6f) et au paragraphe 6g) de la déclaration d'opposition modifiée sont radiés. La demande de la Requérante de radier les autres paragraphes est rejetée, car je suis convaincue que les autres motifs constituent individuellement des motifs d'opposition valables et qu'ils ont été plaidés avec suffisamment de détails pour permettre à la Requérante de répondre.

Motif d'opposition énoncé au paragraphe 6a)

[8] La Requérante prétend que ce motif devrait être radié parce que l'Opposante n'a pas indiqué lesquels des produits visés par la demande n'ont pas le degré de spécificité requis. Même si l'Opposante a identifié de nombreux produits en cause dans une annexe à la déclaration d'opposition et les a définis comme les produits de la Requérante, l'annexe fournie dans la déclaration d'opposition telle que modifiée semble n'être rien d'autre qu'une liste de tous les produits visés par la demande sans aucune indication quant à la raison pour laquelle certains de ces produits ne sont pas conformes à l'article 30a) de la Loi. À mon avis, cela n'est pas suffisant pour qu'un requérant connaisse la preuve qu'il doit réfuter. Et comme l'a noté la Requérante, cela est particulièrement vrai lorsqu'il y a une longue liste de produits, comme c'est le cas en l'espèce.

[9] En conséquence, ce motif d'opposition est radié.

Motif d'opposition énoncé au paragraphe 6e)

[10] Je suis d'accord avec la Requérante pour dire qu'en affirmant que la marque de commerce de la Requérante ne distingue pas les produits de la Requérante et n'est pas adaptée à les distinguer [TRADUCTION] « des produits et services de tiers, y compris ceux de l'Opposante », sans indiquer qui sont ces tiers, ce motif n'est pas plaidé avec suffisamment de détails pour

permettre à la Requérante d’y répondre. Dans le cas d’un motif d’opposition fondé sur l’article 2, un opposant ne pourrait pas plaider un libellé non exhaustif afin de s’appuyer sur des tiers non identifiés et des marques de commerce de tiers non identifiées, car cela ne permet pas à la Requérante de connaître la preuve qu’elle doit réfuter.

[11] Par conséquent, le mot [TRADUCTION] « y compris » au paragraphe 6e) est radié et remplacé par le mot [TRADUCTION] « notamment ».

[12] Le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif énoncé au paragraphe 6e) est donc limité au fait que la marque de commerce ne distingue pas les produits de la Requérante des produits et services liés aux marques de commerce de l’Opposante mentionnées dans la déclaration d’opposition.

Motif d’opposition énoncé au paragraphe 6f)

[13] Je suis d’accord avec la Requérante pour dire qu’en reproduisant simplement le libellé de l’article 38(2)e), ce motif n’a pas été suffisamment plaidé. Il n’est pas suffisant de simplement faire valoir qu’un requérant ne projetait pas d’employer une telle marque de commerce. Au contraire, un opposant doit alléguer des faits précis à l’égard de la façon ou de la raison pour laquelle le requérant ne projetait pas, ou ne pouvait pas projeter d’employer la marque de commerce au Canada [voir, par exemple, *Engineers Canada/Ingénieurs Canada c Kokuyo Co Ltd*, 2023 COMC 89; *Pax Labs, Inc c Shenzhen Topgreen Technology Co, Ltd*, 2023 COMC 17].

[14] En conséquence, ce motif d’opposition est radié.

Motif d’opposition énoncé au paragraphe 6g)

[15] En l’espèce, le motif fondé sur l’article 38(2)f) est plaidé comme suit :

Conformément à l'art. 38(2)f), à la date de production de la Demande, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la marque de commerce de la Requérante au Canada en liaison avec les Produits de la Requérante :

(i) La Requérante était au courant ou est réputée avoir été au courant des Marques de l'Opposante qui avaient été antérieurement employées ou révélées au Canada en liaison avec les produits et services indiqués dans le tableau du paragraphe 3 ci-dessus.

(ii) La Requérante n'avait pas le droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec ses Produits compte tenu des allégations énoncées ci-dessus.

(iii) La Requérante n'avait pas le droit d'employer sa marque de commerce au Canada avec ses Produits puisque le faire irait à l'encontre des dispositions en matière de commercialisation trompeuse énoncées à l'art. 7 et déprécierait l'achalandage attaché aux Marques de l'Opposante conformément à l'article 22.

[16] Pour déterminer si une partie d'un motif d'opposition tel qu'il est plaidé doit ou non être radiée, le critère à appliquer est de savoir si « en supposant que tous les faits allégués dans la déclaration d'opposition sont vrais, la réclamation de l'opposante est soutenue » [*1772887 Ontario Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2010 CF 645; *Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers c British American Tobacco (Brands) Limited*, 2017 CF 436].

[17] En l'espèce, et compte tenu de la déclaration d'opposition telle que modifiée dans son ensemble, je n'estime pas que l'Opposante ait fourni suffisamment de faits concernant ses marques de commerce qui pourraient étayer une conclusion selon laquelle l'emploi par la Requérante de sa

marque de commerce irait à l'encontre des dispositions en matière de commercialisation trompeuse énoncées à l'article 7 ou déprécierait la valeur de l'achalandage attaché aux marques de l'Opposante conformément à l'article 22 de la Loi. En outre, puisqu'il semble que l'allégation relative à l'article 38(2)f) est fondée sur la simple connaissance des marques de commerce de l'Opposante visées par la demande et qu'il n'y a pas d'autre allégation de mauvaise foi ou de circonstances qui empêcheraient la Requérante d'employer la marque de commerce visée par la demande, je n'estime pas que ce motif, tel que plaidé, puisse donner lieu à une cause défendable en vertu de l'article 38(2)f) de la Loi. Il est par conséquent radié.

[18] La présente décision interlocutoire n'a aucun effet sur une quelconque échéance en instance.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

Agents au dossier

Pour l'Opposante : Dickinson Wright LLP

Pour la Requérante : Robic IP Agency LP