



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 110

Date de la décision : 2024-06-13

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE OPPOSITION

Opposante : OrganiGram Inc.

Requérante : 11535706 CANADA INC.

Demande : 2,000,205 pour Organican

INTRODUCTION

[1] OrganiGram Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce Organican (la Marque), qui fait l’objet de la demande n° 2,000,205 (la Demande) produite par 11535706 CANADA INC. (la Requérante).

[2] La Demande est en liaison avec les produits suivants, qui relèvent tous de la classe 34 de la classification de Nice : [TRADUCTION] moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché (les Produits).

[3] L’opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la Marque crée de la confusion avec l’emploi et l’enregistrement antérieurs par l’Opposante de ses marques de commerce ORGANIGRAM.

[4] Pour les raisons qui suivent, la Demande est rejetée puisque la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

LE DOSSIER

[5] La Demande a été produite le 9 décembre 2019 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 2 février 2022. Le 30 juillet 2022, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition concernent l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et 16(1)c), le caractère distinctif en vertu de l'article 2 et la non-conformité aux articles 38(2)a) et 30(2)d), 38(2)e) et 38(2)f) de la Loi.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d'opposition. L'Opposante a produit à titre de preuve l'affidavit d'Helen Martin, souscrit le 16 mai 2023, (l'affidavit Martin) et l'affidavit de Jayoung Kim, souscrit le 15 mai 2023 (l'affidavit Kim). Ces affidavits sont discutés en détail ci-dessous. La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[7] Seule l'Opposante a produit des observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[8] 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 Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 1990 CanLII 11059 (CF), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155]. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requérante après avoir examiné l'ensemble de la preuve, le litige doit être tranché à l'encontre de la Requérante.

APERÇU DE LA PREUVE

L'affidavit Martin

[9] M^{me} Martin est la directrice du service juridique d'Organigram Holdings Inc, la société mère de l'Opposante, et une employée de cette dernière. Elle est employée par l'Opposante depuis novembre 2018. M^{me} Martin est chargée de superviser les aspects du marketing de la marque et des produits, des médias et de la publicité, ainsi que les questions de propriété intellectuelle pour l'Opposante, y compris les marques de commerce et le nom commercial ORGANIGRAM. L'affidavit de M^{me} Martin fournit des renseignements sur l'activité de l'Opposante, ses marques de commerce, ses voies de commercialisation, ses revenus et sa publicité.

[10] M^{me} Martin déclare que l'Opposante a été fondée en 2013 au Canada et qu'il s'agit d'une productrice autorisée de cannabis, qui se concentre sur la fourniture de cannabis cultivé à l'intérieur, de produits dérivés du cannabis et de services liés au cannabis au Canada. L'Opposante a son siège à Toronto, en Ontario, et exploite des installations dans trois provinces : une installation de culture primaire de cannabis au Nouveau-Brunswick, une installation de production et de culture artisanale au Québec, et une installation de fabrication de produits comestibles et d'extraits de cannabis au Manitoba.

[11] M^{me} Martin déclare que l'Opposante opère sous le nom commercial Organigram et emploie également les marques de commerce ORGANIGRAM et ORGANIGRAM & Dessin (collectivement, les Marques de commerce ORGANIGRAM) en liaison avec ses activités. L'Opposante possède des enregistrements pour les Marques de commerce ORGANIGRAM en liaison avec une gamme de produits de cannabis, y compris le cannabis et les produits dérivés du cannabis, tels que la fleur de cannabis séchée, les extraits de cannabis, le cannabis comestible et l'huile de cannabis (les Produits de cannabis) et en liaison avec des services comprenant la sélection, la culture et la transformation, la production, la fabrication et la vente de cannabis (les Services liés au cannabis).

[12] M^{me} Martin déclare que l'Opposante emploie les Marques de commerce et le nom commercial ORGANIGRAM en liaison avec des Produits et Services liés au cannabis depuis au moins aussitôt que 2014. Dans la pratique normale du commerce, les Marques de commerce et le nom commercial ORGANIGRAM figurent sur les emballages dans lesquels les Produits de cannabis sont vendus. La Pièce B comprend un ensemble d'images de Produits de cannabis de marque ORGANIGRAM arborant les Marques ORGANIGRAM. Ces images sont représentatives de la manière dont les Marques de commerce ORGANIGRAM figurent sur ces produits vendus au Canada depuis au moins aussitôt que 2014 jusqu'à présent.

[13] M^{me} Martin déclare que dans la pratique normale du commerce, les Marques de commerce et/ou le nom commercial ORGANIGRAM figurent sur le matériel publicitaire de l'Opposante, y compris les présentoirs dans les magasins, les factures des clients, les uniformes et les folios utilisés pour les communications avec les clients. La Pièce C contient un ensemble d'images de matériel publicitaire de marque ORGANIGRAM comportant les les Marques de commerce et/ou le nom commercial ORGANIGRAM, qui sont

représentatives de la manière dont les Marques de commerce et/ou le nom commercial ORGANIGRAM sont présentés en liaison avec les Services liés au cannabis offerts au Canada depuis au moins aussitôt que 2014 jusqu'à présent.

[14] M^{me} Martin explique que l'Opposante vend ses Produits de cannabis partout au Canada par le biais d'une variété de voies de commercialisation, en fonction de la province ou du territoire en particulier. Ces voies comprennent des points de vente au détail gérés par le gouvernement (traditionnels et en ligne), comme la Société ontarienne du cannabis (OCS) et la Société Québécoise du Cannabis (SQDC), et des détaillants privés tiers tels que Shopper's Drug Mart (pour les patients à des fins médicales) et Tokyo Smoke (pour les consommateurs à des fins récréatives). Les Produits de cannabis arborent tous les Marques de commerce et/ou le nom commercial ORGANIGRAM. Les Services liés au cannabis de marque ORGANIGRAM de l'Opposante sont offerts à la fois par le biais de voies de commercialisation d'entreprise à entreprise et de voies de commercialisation directe, en fonction de la nature du service offert.

[15] M^{me} Martin déclare que depuis 2014 jusqu'à ce jour (son affidavit ayant été souscrit le 16 mai 2023), les revenus annuels de l'Opposante générés par les ventes de ses Produits et Services liés au Cannabis au Canada, en liaison avec les Marques de commerce et/ou le nom commercial ORGANIGRAM, se sont élevés à « plusieurs millions ».

[16] M^{me} Martin déclare que les dépenses publicitaires de l'Opposante pour ses Produits et Services liés au cannabis au Canada ont été importantes, et cite à titre d'exemple des dépenses de plus d'un million de dollars pour la promotion de ses Produits de cannabis médical de marque ORGANIGRAM. L'affidavit Martin comprend des exemples représentatifs de la publicité faite pour l'entreprise de l'Opposante et ses Produits et Services liés au cannabis,

notamment sur son site Web *organigram.ca*, sur ses divers médias sociaux, sur ses enseignes traditionnelles, et par le biais du parrainage et de la participation à des salons professionnels et à des événements de l'industrie (Pièces E à K).

[17] M^{me} Martin déclare que les Marques de commerce et le nom commercial ORGANIGRAM sont apparus dans des articles de tiers dans des publications dont elle croit savoir qu'elles sont lues au Canada (Pièce L). M^{me} Martin donne également des détails sur divers prix décernés à l'Opposante entre 2017 et 2022.

L'affidavit Kim

[18] M^{me} Kim est employée comme assistante de groupe de pratique auprès de l'agent de l'Opposante. L'affidavit de M^{me} Kim se compose principalement d'imprimés de captures d'écran et de résultats de recherche en ligne produits à l'appui des allégations de l'Opposante en vertu des articles 38(2)a) et 38(2)e) de la Loi.

[19] M^{me} Kim a effectué une recherche sur la Requérante, 11535706 Canada Inc, dans la base de données de Corporations Canada, qui n'a donné aucun résultat (Pièce A). M^{me} Kim a également fourni une capture d'écran de la page Web *www.organicaninc.com* datée du 15 mai 2023 ainsi que des versions archivées de ce site Web en utilisant l'archive Internet Wayback Machine (Pièces B, C). La capture d'écran du 15 mai 2023 indique que le site Web a expiré, tandis que les captures d'écran des versions archivées du site indiquent simplement qu'il s'agit d'un [TRADUCTION] « site privé ». M^{me} Kim a également effectué une recherche sur Google et sur Google Map/Street View à l'adresse indiquée de la Requérante (Pièces D, E). Les résultats suggèrent qu'une entité du nom de « Paul Motor Leasing » opère à cette adresse. Une capture d'écran d'un aperçu LinkedIn de Paul Motor Leasing est fournie (Pièce F).

[20] M^{me} Kim joint également les résultats de ses recherches pour les termes « 11535706 CANADA INC », « Organican » et « Organigram » à partir de la liste des cultivateurs, transformateurs et vendeurs de cannabis autorisés de Santé Canada (Pièce G). Je note que seule « Organigram » (l'Opposante) apparaît comme titulaire de licence dans ces résultats de recherche.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[21] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable puisque, contrairement à l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque crée de la confusion avec les enregistrements de l'Opposante pour les marques de commerce ORGANIGRAM et ORGANIGRAM & Dessin (LMC964,018 et LMC964,020).

[22] La date pertinente pour examiner ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 1991 CanLII 11769 (CAF), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[23] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que ces enregistrements existent toujours [*Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition. Par conséquent, la Requérente a le fardeau de preuve de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et l'une des marques de commerce déposées de l'Opposante ou les deux marques. Une liste complète des produits et services liés à ces enregistrements est fournie à l'Annexe A de cette décision.

[24] Dans l'évaluation de la question de la confusion, je me concentrerai sur l'enregistrement de l'Opposante pour la marque de commerce nominale

ORGANIGRAM, puisque j'estime qu'elle représente le meilleur argument de l'Opposante. Cela dit, je considère également que l'emploi de la marque de commerce figurative de l'Opposante visée par l'enregistrement n° LMC964.020 constitue un emploi de la marque nominale ORGANIGRAM, étant donné qu'elle constitue l'élément dominant de cette marque de commerce [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd*, (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

Test en matière de confusion

[25] Pour déterminer si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances de l'espèce doivent être considérées, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents critères selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 SCR 772 au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 (CanLII), 49 CPR (4th) 401]. Je cite également l'affaire *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), sur la ressemblance entre les marques, aura souvent le plus grand effet dans l'analyse relative à la confusion.

[26] Le test de confusion est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question

en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot, supra*, au para 20].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[27] Les marques de commerce des deux parties sont des mots inventés, lesquels possèdent habituellement un degré élevé de caractère distinctif inhérent. Toutefois, le préfixe de ORGANIGRAM et de ORGANICAN, à savoir « ORGANI », peut être considéré comme suggestif en ce qu'il suggère que les produits de cannabis des parties sont biologiques (c'est-à-dire exempts de pesticides ou d'autres agents artificiels). Cela atténue le caractère distinctif inhérent des marques des deux parties.

[28] Il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu'elle devienne connue par sa promotion ou son emploi. La preuve de l'Opposante fournie par l'affidavit Martin établit que sa marque de commerce ORGRANIGRAM est employée de manière continue depuis au moins 2014. Bien que l'Opposante n'ait pas fourni de chiffres de vente précis, les informations approximatives fournies (selon lesquelles les ventes annuelles des Produits et Services liés au cannabis de l'Opposante associés aux marques de commerce et au nom commercial ORGANIGRAM se chiffrent en millions), ainsi que des exemples de diverses publicités et dépenses publicitaires, établissent que la marque de commerce ORGANIGRAM de l'Opposante est devenue connue, au moins dans une certaine mesure, au Canada. En revanche, il n'y a aucune preuve que la Marque de la Requérante a été employée ou est devenue connue d'une quelconque façon au Canada.

[29] Tout compte fait, j'estime que le premier facteur, qui est une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis, favorise l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[30] La preuve indique que l'Opposante emploie la marque de commerce ORGANIGRAM au Canada depuis au moins 2014. Il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque de la Requérante. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre de produits, de services ou d'entreprises; et nature du commerce

[31] C'est l'état déclaratif des produits de la Requérante, fourni dans la Demande, comparativement à l'état déclaratif des produits et services dans l'enregistrement de l'Opposante qui régit ma décision concernant ce facteur.

[32] Il y a un chevauchement direct entre le « cannabis [...] » de l'Opposante et les produits [TRADUCTION] « dérivés du cannabis contenant des cannabinoïdes à base de cannabis, nommément produits alimentaires, nommément sucreries, beurres, huiles, nommément huiles alimentaires, haschichs, cires à fumer, à vapoter ou à manger [...] » et [TRADUCTION] « huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché » de la Requérante. Il existe également un lien ou une similitude entre les [TRADUCTION] « moulins à cannabis » (un article à utiliser avec du cannabis) dans la Demande et les Produits de cannabis de l'Opposante [voir *Pax Labs, Inc and Phoena Inc*, 2023 COMC 114 aux para 36, 37].

[33] Compte tenu du chevauchement ou du lien entre les produits des parties, et en l'absence de toute preuve ou de tout argument contraire de la part de la Requérante, j'estime qu'il existe la possibilité de chevauchement dans les voies de commercialisation des parties.

[34] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Degré de ressemblance

[35] Comme mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance entre les marques de commerce saura souvent le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, il faut examiner les marques de commerce dans leur ensemble. Le test approprié n'est pas une comparaison côte à côte, mais un vague souvenir dans l'esprit d'un consommateur de la marque de commerce d'un opposant [*Veuve Clicquot*, précité].

[36] Après avoir examiné les marques dans leur intégralité, j'estime que la Marque présente une certaine similitude dans la présentation, dans le son, et dans les idées suggérées avec la marque de commerce ORGANIGRAM de l'Opposante, étant donné qu'elles partagent le préfixe ORGANI. Cependant, l'importance de ce premier élément est atténuée par sa signification suggérée [*Sky Solar Holdings Co c Skypower Global*, 2014 COMC 262]. Les suffixes des marques des parties sont différents et ne sont pas similaires dans les idées suggérées. Toutefois, je suis d'accord avec l'observation de l'Opposante que les suffixes des parties [TRADUCTION] « partagent une musicalité et un rythme qui renforcent leur similitude » (Observations écrites de l'Opposante au para 65).

[37] En général, ce facteur favorise l'Opposante.

Conclusion concernant le motif fondé sur l'article 12(1)d)

[38] Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier du caractère distinctif acquis et de la période d'emploi de la marque de commerce ORGANIGRAM de l'Opposante, du chevauchement direct et/ou de la similitude entre les Produits visés par la demande et les Produits de cannabis visés par l'enregistrement de l'Opposante et du chevauchement potentiel correspondant dans la nature du commerce et les

voies de commercialisation, ainsi que du degré de ressemblance entre les marques de commerce, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau juridique de démontrer l'absence de toute probabilité de confusion. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a)

[39] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque puisque, à la date de production de la Demande, à savoir le 9 décembre 2019, et à tout moment pertinent, la Marque créait de la confusion avec les Marques de commerce ORGANIGRAM de l'Opposante, notamment la marque nominale ORGANIGRAM et la marque de commerce ORGANIGRAM & Dessin mentionnées ci-dessus, précédemment employées par l'Opposante au Canada en liaison avec les produits et services liés au cannabis énumérés à l'annexe A.

[40] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial au moyen de sa preuve démontrant l'emploi de ses Marques de commerce ORGANIGRAM depuis avant la date pertinente pour ce motif d'opposition, soit le 9 décembre 2019 (la date de production de la Demande).

[41] À mon avis, la date pertinente antérieure pour ce motif d'opposition ne modifie pas de façon importante l'analyse relative à la confusion présentée ci-dessus pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Par conséquent, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion à la date pertinente pour ce motif d'absence de droit à l'enregistrement, et le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est également accueilli.

Autres motifs d'opposition

[42] Puisque deux motifs d'opposition de l'Opposante ont déjà été accueillis, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[43] 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 rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de 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
Hortense Ngo
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

ANNEXE A

Liste des produits et services liés aux enregistrements de l'Opposante pour ORGANIGRAM et ORGANIGRAM & Dessin

Marque de commerce	Produits et Services
ORGANIGRAM LMC964,018	[TRADUCTION] Produits (1) Cannabis, nommément marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur et des malaises causés par des troubles physiques, psychologiques et cognitifs, et pour l'amélioration de l'humeur et du bien-être. (2) Dérivés du cannabis contenant des cannabinoïdes à base de cannabis, nommément produits alimentaires, nommément sucreries, beurres, huiles, nommément huiles alimentaires, haschichs, cires à fumer, à vapoter ou à manger, teintures pour la consommation par voie orale et pour ajouter aux produits alimentaires et aux boissons, toniques à boire, thés, baumes topiques à appliquer sur la peau, pommades topiques à appliquer sur la peau, lotions topiques à appliquer sur la peau, produits en vaporisateur, nommément produits pour la bouche en vaporisateur et produits topiques en vaporisateur à appliquer sur la peau, et onguents topiques à appliquer sur la peau. Services (1) Sélection, culture et transformation de cannabis; production et vente de marijuana thérapeutique; culture de marijuana et de cannabis pour des tiers; orientation de patients vers des praticiens dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services de consultation dans le domaine de la marijuana thérapeutique.
 ORGANIGRAM LMC964,020	[TRADUCTION] Produits (1) Cannabis, nommément marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur et des malaises

	<p>causés par des troubles physiques, psychologiques et cognitifs, et pour l'amélioration de l'humeur et du bien-être.</p> <p>(2) Dérivés du cannabis contenant des cannabinoïdes à base de cannabis, notamment produits alimentaires, notamment sucreries, beurres, huiles, notamment huiles alimentaires, haschichs, cires à fumer, à vapoter ou à manger, teintures pour la consommation par voie orale et pour ajouter aux produits alimentaires et aux boissons, toniques à boire, thés, baumes topiques à appliquer sur la peau, pommades topiques à appliquer sur la peau, lotions topiques à appliquer sur la peau, produits en vaporisateur, notamment produits pour la bouche en vaporisateur et produits topiques en vaporisateur à appliquer sur la peau, et onguents topiques à appliquer sur la peau.</p> <p>Services</p> <p>(1) Sélection, culture et transformation de cannabis; production et vente de marijuana thérapeutique; culture de marijuana et de cannabis pour des tiers; orientation de patients vers des praticiens dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services de consultation dans le domaine de la marijuana thérapeutique.</p>
--	---

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Requérante : LEI ZHOU (WITMART INC.)