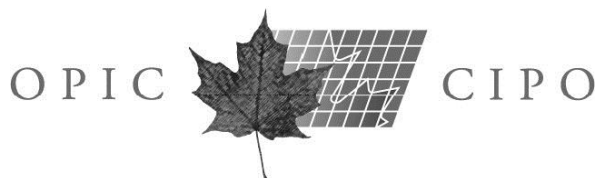


## TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2011 COMC 248**

**Date de la décision : 2011-12-13**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par Advance Magazine  
Publishers Inc. à l’encontre de la  
demande d’enregistrement n° 1347756  
pour la marque de commerce  
PRACTICAL GOURMET au nom de  
Company’s Coming Publishing Limited.**

[1] Le 16 mai 2007, Company’s Coming Publishing Limited (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque PRACTICAL GOURMET (la Marque) en liaison avec diverses marchandises et divers services en vue de son emploi projeté au Canada. Les marchandises et les services figurant dans l’annonce sont reproduits ci-dessous :

Publications, notamment livres de cuisine, périodiques, magazines et recettes sous forme imprimée et électronique; publications en ligne, notamment livres de cuisine, périodiques, magazines et recettes; livres de cuisine; livres de recettes; magazines; périodiques; appareils de cuisine, notamment petits appareils de cuisine électriques, notamment batteur à main, grille-pain four, four à pizza, grille-pain, cafetière, moulin à café, percolateur, verseuse à café, bouilloire électrique, mijoteuse, machine à pain, robot culinaire, hachoir, mélangeur à main, hachoir à main, gril à double surface, gril intérieur, gril électrique intérieur, mélangeur, gaufrier, batteur sur socle, poêle à frire ou poêle électrique, gril, service à fondue, presse-fruits, robot culinaire, grille-sandwich, ouvre-boîte, batteur à boissons et rabot à glace; ustensiles de cuisine, notamment vide-pomme; brochettes en bambou; pique-fruits en bambou; poire à sauce en nylon; poire à sauce en aluminium; pelle à gâteau avec dents; appareil pour décorer les gâteaux; ouvre-boîte/ouvre-bouteille; décapsuleur; ouvre-boîte; couteau à fromage; coupe-fromage et pelle à fromage; coupe-fromage; tire-bouchon à ailettes; tire-bouchon; tire-bouchon à fini mat; mélangeur à pâte/à pâtisserie; batteur à œufs; tranche-œufs; fouet à œufs; fouet; fourchette de cuisine; petites fourchettes;

fourchettes à fondue; couteau à fruits et à légumes de type laser; ensemble d'entonnoirs; presse-ail; râpe et trancheuse; râpe à fromage rotative; râpe à aliments durs; râpe plate de luxe; râpe à quatre faces; mini râpe; cuillère à crème glacée; ensemble de cornets; couteau à pain de type laser; couteau tout usage; louche en mélamine; louche; louche à sauce; ensemble de cuillères à mesurer; cuillères à mesurer; attendrisseur à viande; marteau attendrisseur; cuillère parisienne; couteau d'office de type laser; couteau d'office à manche en bois; couteau d'office long; couteau d'office; pinceau à pâtisserie; pinceau à pâtisserie en nylon; ensemble de pinceaux à pâtisserie; pinceaux à pâtisserie en bois; couteau économe; éplucheur à lame en carbone blanc; couteau économe; éplucheur/déchiqueteur à aliments; coupe-pizza; couteau éplucheur; pilon à pommes de terre; écumoire à riz; rouleau à pâtisserie; ciseaux; pelle (ustensile); grattoir pour assiettes; grattoir pour assiettes en caoutchouc; ensemble d'écumaires en métal; écumoire; cuillère à spaghetti; ensemble de spatules; spatule à fentes; spatule; spatule à manche; cuillère en mélamine; cuillère à mélamine à fentes; ensemble de cuillères en bois; cuillère à cuisson; cuillère; cuillère à fentes; cuillères en bois franc; mini tartineuse en mélamine; presse-citron avec tasse à mesurer; marmite à vapeur pour légumes; marmite à vapeur; passoire fine; passoire; boules à thé; thermomètre de four; thermomètre à viande; thermomètre de friteuse; minuterie mécanique; pinces à blocage de sûreté; pinces pour grillades; pinces de cuisine; pinces à spaghetti; pinces à salade; porte-cure-dents cristallin; cure-dents avec support; pelle à fentes; pelle large à fentes en mélamine; mini pelle à fentes; pelle; tire-bouchon de sommelier; fouet, articles vestimentaires et accessoires pour la cuisine, nommément tabliers, gants de cuisine et serviettes; enregistrements audio et/ou visuels, nommément disques laser et disques vidéo numériques préenregistrés à contenu audio et vidéo présentant des démonstrations culinaires, y compris de l'enseignement sur le choix, la préparation, la cuisson et les méthodes de rangement des aliments et des suggestions de présentation, des recettes, des conseils de cuisine et de l'information sur la cuisine, vidéos et disques préenregistrés contenant des émissions de cuisine télévisées et sur le Web (les Marchandises).

Exploitation d'un site Web offrant un support interactif pour l'échange de recettes et d'information sur la cuisine, les aliments, l'alimentation, le style de vie et les divertissements; services Internet, nommément exploitation d'un site Web permettant le stockage et la récupération d'information ainsi que l'accès à des bases de données et à de l'information sur la cuisine, les aliments, l'alimentation, les recettes, le style de vie et les divertissements; services informatiques, nommément offre d'un magazine en ligne dans le domaine des arts culinaires, du style de vie et du divertissement; services d'édition, nommément offre d'un magazine imprimé et en ligne dans le domaine des arts culinaires, du style de vie et du divertissement; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision et d'émissions de radio dans le domaine des arts culinaires, du style de vie et du divertissement; tenue de salons grand public et d'expositions publiques dans le domaine des arts culinaires, du style de vie et du divertissement (les Services).

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 1<sup>er</sup> octobre 2008.

[3] Le 2 mars 2009, Advance Magazine Publishers Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle invoque les motifs résumés ci-dessous :

- a) En raison de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les enregistrements LMC392189 et LMC576562 de la marque GOURMET et l'enregistrement LMC277151 de la marque GOURMET Dessin (reproduite ci-dessous);



- b) En raison de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, elle créait de la confusion avec l'emploi des marques de commerce GOURMET et GOURMET Dessin de l'Opposante;
- c) Contrairement à l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive;
- d) Contrairement à l'alinéa 30i) de la Loi, la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque étant donné qu'une recherche effectuée dans le registre aurait permis de repérer les marques de l'Opposante et que la Requérante était au courant ou aurait dû au courant de l'emploi, de l'enregistrement et de la notoriété des marques de l'Opposante, avant la date de production de sa demande d'enregistrement;
- e) Contrairement à l'alinéa 30e) de la Loi, la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque.

[4] La Requérante a produit et fait signifier une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] L'Opposante a produit l'affidavit d'Elenita Anastacio. La Requérante n'a produit aucune preuve. Ni l'une ni l'autre des parties n'a produit de plaidoyer écrit. Les deux parties étaient représentées à l'audience.

#### Fardeau de la preuve et dates pertinentes

[6] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi, mais il incombe d'abord à l'Opposante de présenter une preuve suffisante pour établir la véracité des faits allégués sur lesquels s'appuie chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298].

[7] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition soulevés sont les suivantes :

- Alinéa 38(2)a) et article 30 de la Loi – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475].
- Alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registrare des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].
- Alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi – la date de production de la demande.
- Alinéa 38(2)d) de la Loi – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

#### Motifs d'opposition rejetés de façon sommaire

[8] L'Opposante allègue à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e) de la Loi que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque. Comme elle renferme une déclaration portant que la Requérante a l'intention d'employer la Marque au Canada, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, ou elle-même et par l'entremise d'un licencié, la demande est formellement conforme à l'exigence de l'alinéa 30e). L'Opposante peut s'appuyer sur la preuve

présentée par la Requérante pour s'acquitter du fardeau initial de la preuve relativement à ce motif d'opposition, mais elle doit démontrer que la preuve est manifestement incompatible avec la prétention de la Requérante [voir *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.*, (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), et *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health and Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)]. Puisque rien ne porte à croire que la Requérante n'avait pas réellement l'intention d'employer la Marque lorsqu'elle a produit sa demande d'enregistrement, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e) est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial de la preuve.

[9] L'Opposante allègue à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) que la Requérante ne pouvait avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada, car elle était au courant ou aurait dû être au courant de l'emploi, de l'enregistrement et de la notoriété des marques de commerce et noms commerciaux de l'Opposante. Si le requérant fournit la déclaration exigée à l'alinéa 30i), le motif d'opposition fondé sur cette disposition ne peut être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque la mauvaise foi du requérant a été établie [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. Étant donné que la demande renferme la déclaration exigée et qu'aucune allégation ou preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles n'a été plaidée, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) est rejeté.

[10] Les motifs fondés sur l'alinéa 16(3)a) et l'article 2 sont également rejetés parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Même si l'enregistrement LMC277151 se fondait sur l'article 14 de la Loi, l'Opposante n'a pas démontré que ses marques étaient employées ou connues au Canada aux dates pertinentes applicables en l'espèce. Le simple fait que les enregistrements pour les marques GOURMET et GOURMET Dessin font mention de leur emploi n'est pas suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait [*Roos, Inc. c. Edit-SRL* (2002), 23 C.P.R. (4th) 265 (C.O.M.C.) au paragraphe 4].

#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

[11] L'Opposante a produit l'affidavit d'Elenita Anastacio, recherchiste en marques de commerce au service de ses agents de marques de commerce. M<sup>me</sup> Anastacio fournit des copies

papier des détails des enregistrements LMC277151, LMC392189 et LMC576562. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire qui m'est conféré pour consulter le registre et confirmer que chacun de ces enregistrements est en vigueur. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve relativement à ce motif. Les détails relatifs à ces marques de commerce sont exposés ci-dessous.

Numéro d'enregistrement	Marque de commerce	Marchandises et services
LMC277151	<i>Gourmet</i>	Magazines.
LMC392189	GOURMET	
LMC576562	GOURMET	Magazines et publications distribués sous forme électronique au moyen de l'Internet; exploitation d'un site Web de l'Internet qui permet aux consommateurs de s'abonner aux magazines de consommateurs et qui permet aux annonceurs de promouvoir leurs biens et services au moyen de l'Internet.

[12] Je vais centrer mon analyse sur la probabilité de confusion de la Marque avec la marque de commerce GOURMET, car il s'agit de l'argument le plus solide de l'Opposante puisque la ressemblance entre ces deux marques est un peu plus marquée qu'entre la Marque et la marque de commerce Gourmet Dessin.

[13] Le test applicable pour trancher la question de la confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi qui prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[14] Pour déterminer si les marques créent de la confusion, il faut prendre en considération toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) : 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 marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[15] Cette énumération n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces critères varie selon les circonstances de l'espèce [*Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), au paragraphe 54]. De plus, la Cour suprême du Canada a affirmé dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), au paragraphe 49, que le critère de l'alinéa 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse de la probabilité de confusion :

[...] le degré de ressemblance [est] le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...]. En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion [...].

Je vais donc traiter en premier lieu de la question du degré de ressemblance, puisque son analyse déterminera la nécessité d'examiner les autres critères.

*Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[16] Il faut d'abord noter que les marques des deux parties se composent de mots qui figurent au dictionnaire. Le *Canadian Oxford Dictionary* (éd. 1998) comporte les définitions suivantes :

- a) GOURMET : [TRADUCTION] « n.m. Connaisseur de bonne cuisine, ayant un fin palais; adj. (de nourriture) d'une très grande qualité, convenant aux goûts raffinés ».
- b) PRACTICAL : [TRADUCTION] « adj. Qui concerne la pratique ou l'usage plutôt que la théorie; qui est bien adapté à un usage ou une action; qui est conçu principalement pour réaliser une fonction ».

[17] Compte tenu de ces définitions, il est évident que ni l'une ni l'autre des marques ne possède un caractère distinctif inhérent prononcé et que, par conséquent, de petites différences seront suffisantes pour les distinguer [*Provigo Distribution Inc. c. Max Mara Fashion Group SRL* (2006), CarswellNat 3870 (C.F.), au paragraphe 31].

[18] Ainsi, même si l'élément commun GOURMET est à l'origine d'un certain degré de ressemblance, étant donné qu'il s'agit d'une marque faible, l'ajout du mot PRACTICAL est suffisant pour distinguer la Marque dans la présentation et le son. De plus, le premier élément est susceptible d'attirer davantage l'attention des consommateurs, ce qui permet également de distinguer les marques [*Conde Naste Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[19] En ce qui a trait aux idées que les marques suggèrent, j'estime que les marques en cause suggèrent des idées différentes. La marque de commerce GOURMET employée en liaison avec des magazines et des publications électroniques donne à penser qu'il s'agit d'information concernant la nourriture de grande qualité qui intéresse les gastronomes. Il va de soi qu'il ne s'agit pas de mets facile à préparer. Par contre, dans la Marque, l'ajout du mot PRACTICAL pour définir GOURMET suggère, en fait, que les marchandises et services en cause visent une préparation plus rapide, plus efficace et donc plus pratique d'une nourriture de grande qualité. À mon avis, PRACTICAL GOURMET est essentiellement un oxymoron, qui suggère une préparation simple ou rapide d'une « nourriture raffinée ». Pour cette raison, j'estime qu'il existe une différence dans les idées suggérées par les marques en cause.

[20] À l'audience, l'agent de l'Opposante a fait valoir qu'il est permis de conclure, en s'appuyant sur l'arrêt *Masterpiece*, qu'il y a confusion parce que le degré de ressemblance serait



considérablement accru si la Marque figurait dans une police de caractères similaire à celle de la marque GOURMET Dessin ou si elle mettait en valeur l'élément GOURMET, par exemple, en réduisant la taille de la police de caractère du mot PRACTICAL par rapport à celle du mot GOURMET. Je ne suis pas d'accord. Dans *Masterpiece*, la Cour suprême a formulé des observations sur la question de savoir si l'emploi réellement fait d'une marque de commerce, telle qu'enregistrée, devait être considéré à l'exclusion de tous les autres emplois possibles dans le contexte de l'analyse du droit à l'enregistrement dans une procédure en radiation fondée sur l'article 57 de la Loi. Je suis d'avis que cette démarche se limite à ce type de procédure; il n'y a pas lieu d'étendre cette démarche à l'analyse de la question de la confusion dans la présente procédure d'opposition car cela se traduirait par une protection beaucoup trop étendue pour les marques de l'Opposante. Je ferais remarquer que, si la Requérante devait employer sa marque avec la police stylisée de la marque de l'Opposante ou si le mot GOURMET devait être le seul élément dominant de la marque, il ne s'agirait sans doute plus de la Marque visée par la demande d'enregistrement, et l'Opposante disposerait d'autres recours juridiques et les conclusions de la présente opposition ne pourraient être invoquées contre elle.

*Les autres facteurs du paragraphe 6(5)*

[21] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême a affirmé que les autres critères du paragraphe 6(5) ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires (au paragraphe 49). Dans la présente affaire, aucun des autres critères ne vient affaiblir les incidences des différences. L'Opposante n'a pas démontré que ses marques de commerce ont acquis un caractère distinct par l'emploi ou la promotion. Même si les enregistrements de l'Opposante ont été délivrés sur la base de l'emploi, cela me permet seulement de présumer qu'il y a eu emploi *de minimis* [*Entre Computer Centers Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C), à la page 430]. L'emploi *de minimis* ne permet pas de conclure que la marque est devenue connue dans une mesure appréciable, ni que les marques ont été employées de façon continue depuis la date mentionnée. Les marques de l'Opposante bénéficient d'une protection très limitée. Par conséquent, même si les Marchandises et les Services sont tous liés à la nourriture et recourent directement divers services liés à la publication et l'Internet, ce chevauchement n'est pas suffisant pour rendre la confusion probable compte tenu des différences entre les marques.

### *Conclusion*

[22] Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause. Étant donné que les marques de commerce GOURMET et GOURMET Dessin de l'Opposante possèdent un faible caractère distinctif inhérent et que rien n'indique que ces marques de commerce ont acquis un caractère distinctif, les différences entre les marques de l'Opposante et la Marque de la Requérante sont suffisantes pour rendre toute confusion improbable. Ce motif d'opposition est par conséquent rejeté.

### Décision

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

---

P. Heidi Sprung  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.