



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

Référence : 2013 COMC 108
Date de la décision : 2013-06-18
TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Canada Bread Company
Limited à l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1277280 pour la
marque de commerce POME GREAT au
nom de Jarrow Formulas Inc.**

[1] La présente est une décision pour l’accueil d’une déclaration d’opposition soumise par Canada Bread Company, Limited, aux termes de l’article 38 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. [1985], ch. T -13) (la *Loi*) en lien avec une demande déposée par Jarrow Formulas Inc. en vue d’enregistrer la marque de commerce POME GREAT.

[2] Les deux parties ont soumis des preuves et un mémoire. Elles étaient toutes deux représentées à l’audience.

I. Dossier

I.1 Demande

[3] La demande déposée le 27 octobre 2005 par Jarrow Formulas Inc. (le Requé rant) se base sur l’usage proposé de la marque de commerce POME GREAT (la Marque) au Canada. Le

Requérant revendique une date de priorité liée à la demande correspondante déposée aux États-Unis le 23 mai 2005.

[4] L'énoncé des marchandises dans la demande versée au dossier, dans sa version modifiée du 10 janvier 2011, se lit ainsi [TRADUCTION] : « Suppléments diététiques, notamment des concentrés de jus de fruits contenant de la pomme grenade, suppléments de vitamines et d'extraits de fruits contenant de la pomme grenade sous forme liquide, offerts dans des magasins de vente au détail spécialisés dans l'alimentation santé, les aliments naturels, les vitamines ou les suppléments nutritionnels »

I.2 Déclaration d'opposition

[5] Boulangerie Pom limitée (Pom Bakery) et Multi-Markes Inc. (Multi-Markes) ont conjointement déposé la déclaration d'opposition originale le 30 juillet 2007. À deux reprises au cours de l'instance d'opposition, le registraire a accordé l'autorisation de soumettre une déclaration d'opposition modifiée. C'est dans la seconde déclaration d'opposition modifiée datée du 20 mai 2010 (appelée la déclaration d'opposition de 2010) que Pom Bakery et Multi-Markes ont été remplacées par Canada Bread Company, Limited (l'Opposant), en raison d'une fusion avec l'Opposant.

[6] Lors de l'audience orale, l'Opposant a sollicité l'autorisation de modifier la déclaration d'opposition de 2010. Le Requérant s'est opposé à cette requête. Puisque je n'étais pas préparée pour trancher une requête orale, les deux parties ont accepté le compromis suivant : l'Opposant déposera une demande par écrit après l'audience, le Requérant sera invité à soumettre un plaidoyer écrit, et je prendrai ensuite une décision à l'égard de la requête. Les deux parties ont également convenu que les observations orales à propos des motifs d'opposition seraient prises en compte dans la demande proposée de l'Opposant.

[7] L'Opposant a soumis sa demande en vue d'obtenir l'autorisation de modifier la déclaration d'opposition de 2010 le 11 mars 2013 et le Requérant a déposé son mémoire auprès du registraire le 2 avril 2013. Je dois donc maintenant trancher la demande de l'Opposant.

I.2.1 Autorisation de modifier la déclaration d'opposition de 2010

[8] Par souci de commodité, j'ai divisé les modifications proposées en trois catégories, soit : (1) retrait de motifs d'opposition aux termes de l'article 14 de la *Loi*; (2) ajout des enregistrements LMC774041 et LMC832083 au motif d'opposition soulevé aux termes de l'alinéa 12(1)*d* de la *Loi*; (3) ajout d'un motif d'opposition alléguant l'absence de caractère distinctif de la Marque.

[9] L'autorisation de modifier une déclaration d'opposition n'est accordée que si le registraire juge qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Parmi les circonstances évaluées, citons : 1) l'étape à laquelle se trouve l'instance d'opposition; 2) la raison pour laquelle la modification n'a pas été apportée plus tôt; 3) l'importance de la modification 4) le préjudice que subirait l'autre partie.

[10] Pour les raisons ci-dessous, j'estime qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accueillir en partie la requête de l'Opposant, malgré son caractère extrêmement tardif.

[11] La première catégorie de modifications reflète le retrait par l'Opposant de motifs d'opposition lors de l'audience orale.

[12] Le Requéérant affirme que la deuxième catégorie de modifications [TRADUCTION] « n'a aucune importance ». Il juge également que le délai pour apporter ces modifications [TRADUCTION] « n'aurait pas pu être plus volontairement nuisible » et qu'accepter la requête lui porterait un immense préjudice. En résumé, selon les arguments du Requéérant au sujet de la futilité des modifications, la probabilité de confusion entre la Marque et les marques POM WONDERFUL et POM WONDERFUL et Dessin (ensemble, les marques POM WONDERFUL) est déjà soulevée dans cette instance et l'Opposant n'a pas soumis de preuve quant à l'emploi de ces marques.

[13] Je trouve quelque peu difficile de concilier les arguments du Requéérant, car il indique d'une part que les modifications au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d* ne sont pas importantes, mais, d'autre part, qu'elles s'avéreraient préjudiciables. Il me semble que les allégations du Requéérant au sujet de la futilité des modifications appuient plutôt le dépôt de l'Opposant, lequel indique que le Requéérant ne subira aucun préjudice. Par ailleurs, le Requéérant reconnaît que les demandes correspondant aux enregistrements LMC774041 et LMC832083

pour les Marques POM WONDERFUL faisaient partie des demandes présumées déposées plus tôt dans la déclaration d'opposition 2010. Finalement, aucun des enregistrements n'avait été accordé au moment de la déclaration d'opposition de 2010. Même si l'enregistrement n° LMC774041 a été délivré le 10 août 2010, l'enregistrement n° LMC832083 a pour sa part été délivré le 17 septembre 2012, c'est-à-dire moins de six mois avant la tenue de l'audience.

[14] Toutefois, je ne suis pas d'accord avec les arguments de l'Opposant lorsqu'il affirme que l'ajout d'un motif d'opposition lié à l'absence de caractère distinctif n'est qu'une formalité. Tout comme le Requérent, je crois que l'Opposant n'a donné aucune explication quant aux raisons empêchant d'effectuer cette modification plus tôt. Comme je l'ai déjà mentionné, la déclaration d'opposition originale déposée en 2007 a été modifiée à deux reprises au cours de la procédure d'opposition. On peut donc conclure que l'Opposant a tenté d'apporter cette modification uniquement parce que j'ai souligné, lors de l'audience, que le plaidoyer écrit faisait à tort référence à l'absence de caractère distinctif de la Marque comme étant un argument présenté dans la déclaration d'opposition de 2010.

[15] Ainsi, conformément à l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce* (DORS/96-195), j'accorde par la présente l'autorisation de modifier la déclaration d'opposition de 2010 pour retirer les motifs d'opposition soulevés aux termes de l'article 14 de la *Loi* et pour y ajouter l'enregistrement des marques LMC774041 et LMC832083 dans la section du motif d'opposition aux termes de l'alinéa 12(1)d). Toutefois, je refuse la modification visant à ajouter à la déclaration d'opposition de 2010 un motif d'opposition relatif à l'absence de caractère distinctif.

I.2.2 Motifs d'opposition prédominants

[16] Je résume donc les motifs d'opposition prédominants, tels qu'ils sont après l'autorisation de partiellement modifier la déclaration d'opposition de 2010.

- a) La demande ne se conforme pas à l'article 30 de la *Loi*, car :
 - o elle ne contient pas une déclaration en termes commerciaux ordinaires des marchandises en liaison avec la Marque, un manquement par rapport à l'alinéa 30a);

- elle ne précise pas le nom d'un pays de l'Union dans lequel la Marque a été employée, un manquement par rapport à l'alinéa 30*d*);
 - le demandeur ne peut pas avoir été convaincu d'avoir le droit d'utiliser la Marque, un manquement par rapport à l'alinéa 30*i*) de la *Loi*.
- b) La Marque ne peut pas être enregistrée pour les raisons suivantes :
- elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises, un manquement par rapport à l'alinéa 12(1)*b*) de la *Loi*;
 - elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposant citées à l'annexe A de ma décision (ensemble, les Marques déposées POM), un manquement par rapport à l'alinéa 12(1)*d*) de la *Loi*.
- c) Le Requérent n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes des paragraphes 16(2) et 16(3) de la *Loi*, en raison d'une confusion avec :
- les Marques déposées POM, les marques de commerce POM et les marques de commerce citées à l'annexe B de ma décision (les Marques en instance POM), lesquelles ont été utilisées (révélées) auparavant au Canada, un manquement aux alinéas 16(2)*a*) et 16(3)*a*);
 - les Marques déposées POM et les Marques en instance POM qui ont fait l'objet de demandes d'enregistrement auparavant au Canada, un manquement aux alinéas 16(2)*b*) et 16(3)*b*);
 - l'Opposant et ses prédécesseurs en droit ont utilisé les noms commerciaux POM, BOULANGERIE POM LIMITÉE, POM BAKERY LIMITED et POM WONDERFUL antérieurement au Canada, un manquement par rapport aux alinéas 16(2)*c*) et 16(3)*c*) de la *Loi*.

I.3 Preuve

I.3.1 Preuve de l'Opposant

[17] Il s'agit d'un affidavit daté du 19 août 2008 présenté par Jean-Pierre Galardo qui englobe les preuves JPG-1 à JPG-8. Au moment de soumettre son affidavit, M. Galardo était directeur du marketing pour l'Opposant, à la fois pour Multi-Markes et Pom Bakery. M. Galardo n'a pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire.

I.3.2 Preuve du Requérant

[18] Tout d'abord, je compte aborder la demande en suspens du Requérant, datée du 22 février 2013, dans laquelle il sollicitait une autorisation pour déposer l'affidavit de Lynda Palmer, daté du 14 février 2013, à titre de preuve supplémentaire. Cette demande a été reçue moins de deux semaines avant l'audience.

[19] Conformément à l'article 44 du *Règlement*, j'acquiesce à la demande du Requérant, puisque je suis convaincue que c'est dans l'intérêt de la justice de le faire. L'affidavit en question ne vise qu'à corriger une date dans le premier affidavit de M^{me} Palmer, daté pour sa part du 17 septembre 2009. En outre, l'Opposant ne s'est pas opposé à la demande du Requérant. Conséquemment, la preuve du Requérant est constituée des documents suivants :

- les affidavits de Lynda Palmer, le premier, daté du 17 septembre 2009, et qui incluait la preuve A, et le second, du 14 février 2013. M^{me} Palmer, recherchiste en marques de commerce, n'a pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire;
- un affidavit de Peilin Guo, y compris sa preuve A, en date du 18 septembre 2009. M^{me} Guo, première vice-présidente du Requérant, n'a pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire;
- une copie notariée de la demande correspondante pour la Marque déposée aux États-Unis.

[20] Je souligne que la preuve A de l'affidavit Guo n'est pas notariée, contrairement à ce que prévoient les *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, lesquelles encadrent généralement les procédures d'opposition. Bien que les preuves non notariées soient généralement inadmissibles à la Cour fédérale, le registraire ne suit pas ces règles de pratique à la lettre. En outre, l'Opposant n'a jamais soulevé le fait que la preuve n'avait pas été certifiée par un notaire public. Étant donné ces circonstances, j'examinerai la preuve A de l'affidavit Guo.

II. Obligations légales et fardeau de preuve

[21] C'est au Requéran qu'incombe l'obligation légale de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi*, contrairement aux allégations de la déclaration d'opposition. En d'autres mots, si je ne parviens pas à une conclusion définie une fois toute la preuve présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Cependant, l'Opposant doit pour sa part s'acquitter du fardeau de preuve afin de démontrer les faits inhérents à ses allégations. L'existence du fardeau de preuve de l'Opposant signifie que pour qu'un motif d'opposition soit examiné, la preuve doit être suffisante pour conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (CAF) et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* (2005), 41 C.P.R. (4th) 223 (CF)].

III. Motifs d'opposition sommairement rejetés

[22] Les motifs d'opposition soulevés aux termes des alinéas 30*d*), 30*i*), 12(1)*b*), 16(2)*a*) à *c*) et 16(3)*c*) de la *Loi* sont sommairement rejetés pour les raisons suivantes.

[23] Puisque la demande est entièrement basée sur l'usage proposé de la Marque, le motif d'opposition relatif à la non-conformité aux dispositions de l'alinéa 30*d*) de la *Loi* est invoqué de façon erronée. De même, les motifs, relatifs à l'absence du droit à l'enregistrement, soulevés aux termes des alinéas 16(2)*a*) à *c*) de la *Loi*, sont invoqués de façon erronée. Accessoirement, l'Opposant n'a pas présenté d'arguments étayant ces motifs d'opposition dans son mémoire, et il a reconnu leur manque d'à-propos lors de l'audience.

[24] L'alinéa 30*i*) de la *Loi* prévoit que le requérant doit inclure dans sa demande une déclaration indiquant qu'il est convaincu d'avoir le droit d'utiliser la marque de commerce au Canada. Lorsqu'un requérant fournit la déclaration exigée, la jurisprudence suggère que la non-conformité à l'alinéa 30*i*) ne devrait être retenue que dans des cas exceptionnels qui rendent la déclaration fautive, par exemple, lorsque la preuve permet d'établir la mauvaise foi du requérant ou la non-conformité à une loi fédérale [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (COMC), 155; et *Canada Post Corporation c. Registraire des marques de*

commerce (1991), 40 C.P.R. (3d) 221 (C.F. 1re inst.)). Or, ces circonstances n'existent pas dans le cas qui nous intéresse présentement.

[25] Le motif d'opposition en vertu de l'alinéa 12(1)*b*) n'est pas suffisamment étayé. L'Opposant n'a pas invoqué de faits matériels pour appuyer ses allégations; il réitérait simplement ce qu'énonce la *Loi*. Il convient également de mentionner que l'Opposant n'a pas présenté d'argument pour étayer ce motif d'opposition, ni dans son mémoire ni à l'audience.

[26] Finalement, je suis d'accord avec le Requérant que l'affidavit Galardo ne parvient pas à prouver l'utilisation d'une des marques de commerce présumées, quelle qu'elle soit, pour défendre le motif d'opposition relatif à l'absence de droit à l'enregistrement soulevé aux termes de l'alinéa 16(3)*c*) de la *Loi*. Ainsi, l'Opposant n'est pas parvenu à s'acquitter de son fardeau de preuve, qui était de prouver que les marques de commerce présumées ont été utilisées au Canada avant la date de priorité indiquée dans la demande pour la Marque, c'est-à-dire le 23 mai 2005.

IV. Enjeux soulevés par les autres motifs d'opposition

[27] À une exception près, tous les autres motifs d'opposition s'articulent autour des allégations de probabilité de confusion entre la Marque et une ou plusieurs marques comportant le mot Pom appartenant à l'Opposant. En fin de compte, il y a deux enjeux pour cette instance qui ressortent de ces motifs d'opposition, soit :

- la Marque crée-t-elle de la confusion avec les Marques déposées POM?
- le Requérant était-il la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de priorité de la demande?

[28] Le troisième enjeu dans la présente instance découle du motif d'opposition alléguant que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*a*) de la *Loi*. Autrement dit :

- l'état des marchandises visées par la demande est-il précisément dressé dans les termes ordinaires du commerce?

V. Analyse des enjeux

V.1 La Marque crée-t-elle de la confusion avec les Marques déposées POM?

[29] Cet enjeu découle du motif d'opposition soulevé aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi*. La date pertinente qui s'applique dans ce cas est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.), 413 (CAF)].

[30] Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que chacun des enregistrements présumés est toujours existant et inscrit au nom de l'Opposant. J'ai énuméré les énoncés des marchandises pour chacun des enregistrements à l'annexe A. Puisque l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve, l'enjeu est maintenant de savoir si le Requérent a respecté ses obligations légales, soit prouver qu'il est raisonnablement peu probable que la Marque crée de la confusion avec les Marques déposées POM de l'Opposant.

Évaluation de la probabilité de confusion

[31] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la *Loi* indique que l'usage d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région est susceptible de pousser à la conclusion 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.

[32] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont précisées au paragraphe 6(5) de la *Loi*, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles ont été révélées; b) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son ou les idées qu'elles suggèrent. On n'attribue pas nécessairement un poids égal à ces facteurs. [Voir *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c. Alavida*

Lifestyles Inc (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test relatif à la probabilité de confusion.]

[33] Durant les plaidoyers oraux, le Requéran s'est largement appuyé sur la décision *Multi-Markes Inc c. Nagar* (2012), 104 C.P.R. (4th) 267 (COMC) (*Pomepure*), une procédure d'opposition par l'Opposant à l'enregistrement de la marque de commerce POMEPURE et Dessin où tous les motifs d'opposition basés sur les allégations de confusion ont été rejetés. Le Requéran a également fait référence à l'arrêt *Canada Bread Co c. Beverages Brands (UK) Ltd* (2012), 99 C.P.R. (4th) 459 (COMC) (*Pomtini*), qui met en jeu une opposition à l'enregistrement à la marque de commerce POMTINI et Dessin qui s'est soldée par un échec pour l'Opposant.

[34] Même si la preuve de l'Opposant dans *Pomepure* et *Pomtini* semble être la même que celle présentée par l'Opposant pour la présente instance, c'est un principe de droit bien établi que chaque cas doit être tranché en fonction de ses propres mérites. Par exemple, *Pomtini* peut être distinguée ne serait-ce que parce que la marque vise des boissons alcoolisées. De plus, comme l'Opposant le soulignait à l'audience, *Pomepure* est en instance d'appel devant la Cour fédérale [no de dossier de la Cour T-2108-12].

[35] Pour revenir au cas qui m'est soumis, je remarque que la preuve déposée par l'affidavit Galardo traite des marques de commerce qui comprennent le mot « Pom » appartenant à Pom Bakery.

[36] Je constate également que l'affidavit Galardo ne fait pas référence aux Marques POM WONDERFUL. Le déposant a principalement soumis des preuves afférentes aux marques de commerce POM (LMCDF49765), POM GOLD (POM D'OR) (LCD40516), POM LITE (LMC335814) et POM et Dessin (LMC469001) pour des produits de boulangerie. Il regroupe à ces marques sous le terme « *les Marques* » et fait référence aux marchandises visées par les enregistrements comme étant « *les Marchandises* ». Mon usage subséquent du terme « Marques » reflète donc la référence collective aux quatre marques de commerce déposées faite par M. Galardo dans son affidavit. De même, l'emploi du terme « Marchandises » reflète la référence collective aux marchandises visées par les enregistrements.

[37] M. Galardo explique que Pom Bakery, une filiale de Multi-Markets, a accordé une licence à Multi-Markets pour l'emploi des Marques; Pom Bakery contrôle directement les caractéristiques et la qualité des Marchandises en liaison avec les Marques et Multi-Markets doit respecter des lignes directrices strictes quant à l'usage des Marques [paragraphe 5, 8 à 10 de son affidavit]. Le Requérent ne conteste pas le fait que l'emploi autorisé des Marques par Multi-Markets est conforme aux dispositions du paragraphe 50(1) de la *Loi*, lesquelles exigent que le propriétaire contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques et la qualité des marchandises ou des services afin de profiter de l'usage de la marque de commerce par un porteur de licence. En conséquence, je considère qu'il est raisonnable d'accorder la pleine valeur aux affirmations de M. Galardo et d'accepter son affidavit comme étant une preuve suffisante pour établir l'emploi autorisé des Marques par Multi-Markets, cumulé au profit de Pom Bakery.

[38] En examinant les quatre Marques déposées POM et les produits de boulangerie correspondants, je trouve que la marque de commerce POM (n° d'enregistrement LMCDF49765) constitue l'argument le mieux construit de l'Opposant. En ce qui a trait aux Marques POM WONDERFUL, j'estime que la Marque déposée POM WONDERFUL et Dessin (LMC832083) en liaison avec les « jus de fruits et concentrés de jus de fruits, sauf le jus de pomme et le concentré de jus de pomme » constitue le meilleur argument de l'Opposant. Conséquemment, mon évaluation des circonstances de l'espèce met l'accent sur la comparaison entre la Marque et les marques de commerce déposées POM et POM WONDERFUL et Dessin.

[39] Dans l'arrêt *Masterpiece (supra)*, la Cour suprême du Canada a abordé l'importance du degré de ressemblance entre les marques de commerce dans le cadre de l'analyse pour la probabilité de confusion. Dans les Motifs de décision, le juge Rothstein explique au paragraphe 49 :

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit 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 paragr. 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. Ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires. En conséquence, certains prétendent que l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion [...].

[40] Je me tourne donc vers l'évaluation des facteurs énumérés au paragraphe 6(5), en commençant par le degré de ressemblance entre les marques de commerce.

Degré de ressemblance entre les marques dans la présentation, le son ou les idées qu'elles suggèrent

[41] Lorsqu'il est question d'évaluer la confusion, le droit est clair : il n'est pas approprié de disséquer les marques de commerce en leurs éléments constitutifs, elles doivent plutôt être considérées comme un tout. J'estime que l'examen du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) joue particulièrement en faveur de l'Opposant lorsqu'on se penche sur la marque POM WONDERFUL et Dessin.

[42] Le Requérant a présenté divers arguments quant aux différences entre les marques concernées par l'enjeu. Ces arguments sont en partie fondés sur l'allégation que la Marque [TRADUCTION] « rappelle fortement, oralement et visuellement, la pomme grenade (*pomegranate*) », en raison des premières lettres, « pomegr », et du son final, « t ».

[43] Même si je juge que le morphème « pome » évoque bien la pomme grenade dans un contexte de suppléments nutritionnels, vitaminiques et d'extraits de fruits *contenant de la pomme grenade*, le Requérant ne m'a pas convaincue que la Marque sera perçue par les consommateurs comme le mot « pomegranate », et il ne m'a pas convaincue non plus que la Marque a un son semblable à ce mot. Lorsqu'on la considère dans son ensemble, je crois qu'il est plus probable que les consommateurs réagiront à la marque en pensant que c'est la jonction du préfixe « pome » et du suffixe « great ». En outre, puisque le mot « great » est un mot de l'anglais courant, il est logique de déduire que le suffixe de la Marque doit être prononcé de la même façon que cet adjectif. Finalement, en ce qui a trait au sens de l'adjectif « great », j'estime qu'il est juste de conclure que la Marque suggère l'idée que les suppléments nutritionnels, vitaminiques et d'extraits de fruits connexes sont de qualité supérieure aux autres produits.

[44] Le Requérant allègue qu'il y a une différence entre « pome » et « pom », puisque l'« e » de « pome » n'est pas une lettre silencieuse. Même si j'estime que les arguments du Requérant ont certains mérites lorsqu'on pense aux consommateurs anglophones, je considère que la position de l'Opposant à l'égard de l'identité entre le préfixe « pome » et sa marque POM

lorsque prononcés est également valable lorsqu'il est question des consommateurs francophones. En effet, ma connaissance personnelle de ma langue maternelle me pousse à conclure que les morphèmes « pom » et « pome » seraient prononcés de la même façon par les consommateurs francophones; « pom » et « pome » sonnent comme le mot français « *pomme* » (*apple* en anglais). Néanmoins, en considérant la marque dans son ensemble, je ne suis pas d'accord avec les arguments de l'Opposant à savoir que la Marque est [TRADUCTION] « identique dans sa présentation, sa prononciation et son sens » à la marque POM.

[45] Les allégations du Requérant sont fondées lorsqu'il affirme qu'il existe des différences dans la présentation de la Marque et de la marque POM WONDERFUL et Dessin, si on pense à la forme de cœur de l'« o » dans le mot « pom » en plus de sa superposition au mot « wonderful ». Toutefois, ces aspects visuels ont peu d'importance à l'égard de l'idée suggérée par la marque POM WONDERFUL et Dessin et de la similitude qui ressort entre cette dernière et la Marque. Je ne peux pas ignorer le fait que les mots « wonderful » et « great » sont synonymes. Par conséquent, j'estime qu'il est légitime de conclure qu'il y a une importante similarité, sinon une identité entre les idées suggérées par la Marque et par la marque POM WONDERFUL et Dessin. Selon moi, la ressemblance entre les idées suggérées par la marque et par la marque de commerce POM WONDERFUL et Dessin suffit à contrebalancer le poids accordé aux différences de présentation ou de son.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles ont été révélées

[46] Le facteur décrit à l'alinéa 6(5)a) s'attarde à la combinaison des caractéristiques distinctives inhérentes ou acquises attribuées aux marques des parties. L'examen de ce facteur joue en faveur de l'Opposant, mais seulement dans la mesure où on examine sa marque de commerce POM.

[47] La marque POM, dans le contexte des produits de boulangerie, possède un caractère distinct inhérent très prononcé. En outre, même si les références collectives aux Marques et aux Marchandises ont exposé l'affidavit Galardo aux critiques, en me basant sur une lecture équitable de l'affidavit dans son ensemble, je crois qu'il établit que la Marque POM a fait l'objet d'une promotion et d'un usage importants au Canada, en liaison avec les produits de boulangerie.

Puisque le Requéant ne conteste pas ce point, je ne m'attarderai pas au détail de la preuve. Il suffit de dire que M. Galardo affirme que la marque POM a été utilisée au Canada depuis aussi tôt que 1930 [paragr. 11 de son affidavit]. Il fournit également la preuve suivante :

- des exemples d'emploi des Marques [paragr. 12 de son affidavit, preuve JPG-2]. Ces exemples semblent être des photocopies d'emballage de produits, probablement des sacs de plastique, ce qui expliquerait la qualité de l'impression. Les emballages sont ceux de produits de boulangerie (p. ex., pain au lait, petits pains, bagels, pains à hamburgers, pains pitas, etc.). Les exemples, pour la plupart, affichent un ou deux des dessins de marque, que j'accepte comme une utilisation de la marque verbale POM :



- des copies de factures datées de 1997 à 2005 pour la vente des Marchandises associées aux Marques [paragr. 13 de son affidavit, preuve JPG-3];
- une ventilation annuelle du chiffre de ventes pour les Marchandises associées aux Marques pour la période allant de 1999 au 30 juin 2008. La valeur totale approximative de ces ventes dépasse 674 millions [paragr. 16 de son affidavit];
- à la date de production de son affidavit, Pom Bakery et Multi-Markes avaient investi environ 3 millions de dollars par année pour promouvoir les Marques partout au Canada à l'aide de divers moyens de communication, notamment des stations de radio et de télévision, ainsi que des médias virtuels et imprimés [paragr. 22 de son affidavit].

[48] Dans la mesure où la Marque est concernée, j'estime que son caractère distinctif inhérent se limite au contexte des suppléments nutritionnels, vitaminiques et d'extraits de fruits contenant de la pomme grenade. Comme je l'indiquais plus tôt, je crois qu'il est plus probable que les consommateurs réagiront à la marque en pensant que c'est la jonction du préfixe « pome », qui évoque la pomme grenade, et de l'adjectif laudatif « great ».

[49] De même, la marque POM WONDERFUL et Dessin ne possède pas un caractère distinctif inhérent très prononcé. L'élément « pom » dans le contexte des jus de fruits et des concentrés de jus de fruits pourrait être perçu comme suggérant des boissons à base de pommes grenades. Également, comme mentionné auparavant, un consommateur francophone réagirait au morphème « pom » en pensant un mot « *pomme* ». Donc, même si le jus de pommes et le concentré de pommes sont spécifiquement exclus des marchandises associées à la marque POM WONDERFUL et Dessin, il n'en demeure pas moins que « pom » peut également être perçu comme suggérant des boissons aux fruits et des concentrés de fruits contenant du jus ou du concentré de pommes. L'adjectif « wonderful » est un mot laudatif. La caractéristique graphique de la marque POM WONDERFUL et Dessin n'aide que très peu à accroître son caractère distinctif. L'« o » en forme de cœur est intrinsèque au mot « pom ». De même, la fonte et le lettrage stylisé utilisés sont intrinsèques aux mots formant la marque [voir *Canadian Jewish Review Ltd c. Registraire des marques de commerce* (1961), 37 C.P.R. 89 (preuve C)].

[50] Il n'y a aucune preuve permettant de conclure que la Marque a acquis un caractère distinctif au Canada grâce à sa promotion ou à son emploi. La même chose peut être dite au sujet de la marque POM WONDERFUL et Dessin. En outre, la simple existence de l'enregistrement de l'Opposant pour la marque de commerce POM WONDERFUL et Dessin ne peut établir rien de plus qu'un emploi minimal et ne permet pas de conclure à une utilisation importante et continue de la marque de commerce [voir *Entre Computer Centers, Inc c. Global Upholstery Co* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (COMC)].

Période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage

[51] Même si l'affidavit Galardo ne suffit pas à établir l'usage continu de la marque POM depuis 1930, il est plus que suffisant pour conclure que l'alinéa 6(5)b favorise l'Opposant lorsqu'on examine la période d'emploi de la marque POM au Canada.

[52] Toutefois, le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)b n'a aucune importance si on se penche sur la marque de l'Opposant POM WONDERFUL et Dessin. Même si l'enregistrement no LMC832083 indique qu'une déclaration d'emploi de la marque POM WONDERFUL et Dessin a été déposée le 17 septembre 2012, comme mentionné plus haut, l'emploi de cette marque est jugé minimal.

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

[53] La preuve fournie par le Requéran au moyen de l'affidavit Guo porte essentiellement sur la nature des marchandises et du commerce associés à la Marque. Même si la preuve traite principalement des États-Unis, elle établit que le Requéran vendrait les mêmes produits au Canada, avec la même étiquette ou une étiquette essentiellement identique, et que les voies de commercialisation utilisées seraient les mêmes ou semblables [paragr. 8 de l'affidavit Guo].

[54] C'est l'énoncé des marchandises dans la demande pour la Marque et dans deux des enregistrements de l'Opposant qui doivent être examinés pour évaluer les facteurs des alinéas 6(5)c) et d), en lien avec les motifs d'opposition fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement [voir *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (CAF); *Miss Universe, Inc c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (CAF)]. J'estime que l'examen global de ces facteurs favorise l'Opposant, mais seulement dans la mesure où la marque POM WONDERFUL et Dessin est concernée.

[55] L'Opposant ne m'a pas convaincue que la nature des marchandises du Requéran, c'est-à-dire « Suppléments diététiques, nommément des concentrés de jus de fruits contenant de la pomme grenade, suppléments de vitamines et d'extraits de fruits contenant de la pomme grenade sous forme liquide [...] », est de la même nature que les marchandises enregistrées en lien avec sa marque POM, c'est-à-dire « Pain, gâteaux et confiserie, nommément pâtisseries, biscuits, gaufres et friandises ». Je me range plutôt à l'avis du Requéran, il existe des différences importantes entre ces marchandises.

[56] Cependant, le Requéran ne m'a pas convaincue qu'il n'existe aucun lien possible entre les marchandises associées à la Marque et les jus et les concentrés de fruits afférents à la Marque POM WONDERFUL et Dessin. Il demeure que les suppléments diététiques associés à la Marque sont définis précisément comme des *concentrés de jus de fruits* contenant de la pomme grenade. En outre, la preuve fournie par M^{me} Guo établit que les marchandises du Requéran sont des suppléments diététiques liquides qui consistent principalement de jus de fruits hautement concentrés; ces suppléments ont été conçus pour une consommation de 15 ml par portion; ils peuvent être consommés tels quels ou mélangés à du lait, de l'eau ou du jus pour en améliorer la saveur [paragr. 5 et 6 de son affidavit, preuve A].

[57] Pour ce qui est de la nature du commerce, la demande pour la Marque contient des restrictions quant aux voies de commercialisation des marchandises. En effet, celles-ci sont restreintes aux « magasins de vente au détail spécialisés dans l'alimentation santé, les aliments naturels, les vitamines ou les suppléments nutritionnels ». En outre, M^{me} Guo témoigne que les marchandises associées à la Marque ne sont pas vendues [TRADUCTION] « dans les magasins d'alimentation ordinaires ou dans les boulangeries » [paragr. 7 de son affidavit].

[58] En parallèle, la preuve de l'Opposant indique que les produits de boulangerie associés à la marque POM sont vendus dans des dépanneurs, des magasins d'alimentation et des supermarchés; ils sont également distribués et vendus dans le secteur des services d'alimentation, notamment des restaurants, des bars, des comptoirs de restauration rapide, des cafétérias, des cantines, des hôpitaux, des garderies et des écoles [paragr. 17 de l'affidavit Galardo]. Il n'y a aucune preuve à propos des voies de commercialisation pour la marque POM WONDERFUL et Dessin. Néanmoins, j'estime qu'il est juste de déduire que les jus de fruits et les concentrés de jus de fruits qui lui sont associés sont vendus par l'Opposant par les mêmes voies de commercialisation que celles utilisées pour les produits de boulangerie associés à la marque POM.

[59] En raison de la restriction indiquée dans la demande pour la Marque et de la preuve fournie par l'Opposant, je suis d'accord avec le Requérent qu'il existe une distinction apparente entre les voies de commercialisation des parties. Cela dit, pour tenter d'établir la confusion, il n'est pas nécessaire de prouver que les marchandises des parties sont vendues aux mêmes magasins, dans la mesure où les parties ont le droit de le faire [voir *Eminence SA c. Registrare des marques de commerce* (1977), 39 C.P.R. (2d) 40 (C.F. 1^{re} inst.), à 43]. L'Opposant a raison lorsqu'il affirme que ses enregistrements ne contiennent aucune restriction quant à la distribution de ses marchandises. Toutefois, en examinant les dépôts de l'Opposant, j'ai remarqué que le commentaire suivant du juge Jérôme dans l'arrêt *Canada Wire & Cable Ltd c. Heatex Howden Inc* (1986), 13 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1^{re} inst.) 186 est pertinent [TRADUCTION] :

L'avocat de l'intimé m'a alors suggéré, avec raison, de consulter la décision de mon collègue, le juge Dubé, dans l'arrêt *Eminence SA* [*Eminence SA, supra*] et, de là, il a clairement établi que bien qu'il soit exact que les produits ne sont pas vendus en situation de concurrence pour l'instant, les parties ont pertinemment le droit de le faire. Il me semble donc que le test soit entièrement valide, mais il faut également se

demander : est-ce probable? Est-il probable que les produits soient vendus en situation de concurrence? Car, en effet, la probabilité de confusion est la quintessence du critère qui détermine le présent appel. Bien entendu, nous avons la preuve que les parties ont le droit de procéder et de vendre leurs produits en situation de concurrence, mais il n'y aucune preuve quant à la probabilité que cela se produise. Cela ne s'est pas produit jusqu'à présent, au cours des nombreuses années durant lesquelles ces deux entreprises, toutes deux relativement grandes et prospères, ont vendu des quantités considérables de leurs produits. Bien qu'elles aient le droit de le faire, rien ne me pousse à déduire qu'il est probable qu'elles décident de passer à l'action.

[60] Selon moi, il s'agit d'une de ces situations où on peut se demander : est-il probable que les marchandises associées aux marques des parties soient vendues en situation de concurrence?

[61] Puisque les produits de boulangerie associés à la marque POM n'ont jamais été vendus dans des magasins de vente au détail spécialisés dans l'alimentation santé, les aliments naturels, les vitamines ou les suppléments nutritionnels, malgré l'emploi prolongé, continu et étendu de la marque POM, il me semble peu probable que cela se produise. En d'autres mots, il me semble peu probable que les marchandises associées à la marque POM et celles associées à la Marque soient vendues en situation de concurrence.

[62] Toutefois, il n'y a pas de preuve quant à l'emploi de la marque POM WONDERFUL et Dessin. En outre, les jus de fruits et les concentrés de jus de fruits associés à la marque POM WONDERFUL et Dessin sont de nature différente des produits de boulangerie associés à la marque POM. Ainsi, il est possible que les voies de commercialisation pour les marchandises associées à la marque POM WONDERFUL et Dessin ne soient pas restreintes à celles indiquées pour la marque POM. En fin de compte, contrairement à la marque POM, il n'y a pas suffisamment d'antécédents de vente pour que je puisse conclure avec certitude qu'il est improbable que les marchandises associées à la marque POM WONDERFUL et Dessin soient vendues dans des magasins de vente au détail spécialisés dans l'alimentation santé, les aliments naturels, les vitamines ou les suppléments nutritionnels.

Autres circonstances de l'espèce : renseignements relatifs aux commandes pour les marchandises relatives à la Marque

[63] Je n'ai pas l'intention de me lancer dans une longue discussion des arguments oraux présentés par l'Opposant quant au fait que le Requéant utilise POM comme l'un des codes de commande pour les marchandises en liaison avec la Marque [preuve A de l'affidavit Guo]. Il suffit de rappeler que la présente instance vise à décider si le Requéant peut obtenir l'enregistrement de la marque de commerce POME GREAT.

Autres circonstances de l'espèce : état du registre

[64] La preuve relative à l'état du registre est soumise pour démontrer le caractère commun ou unique d'une marque ou d'un aspect d'une marque en lien avec le registre dans son ensemble. La preuve relative à l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de déduire l'état du marché, et les conclusions au sujet de l'état du marché ne peuvent être tirées des preuves afférentes à l'état du registre que dans les cas où un grand nombre d'enregistrements pertinents ont été relevés [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c. Del Monte Corp* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); et *Maximum Nutrition Ltd c. Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (CAF)].

[65] Le Requéant s'appuie la preuve relative à l'état du registre présentée dans le premier affidavit Palmer à titre de circonstances de l'espèce supplémentaires pour étayer sa cause.

[66] M^{me} Palmer dépose le résultat d'une recherche qu'elle a menée pour [TRADUCTION] « trouver les marques actives commençant par POM dans les catégories 29, 30, 31 et 32 », à l'exclusion des marques appartenant à Multi-Markes, Pom Bakery ou au Requéant. M^{me} Palmer précise qu'elle a réalisé sa recherche à l'aide du système CDNameSearch Corp [paragr. 3 de son premier affidavit]; son dépôt est constitué des résultats de sa recherche sous forme d'impression des demandes et enregistrements contenus dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes [preuve A]. Il convient de souligner que certaines impressions ne montrent pas tous les détails de la demande ou de l'enregistrement.

[67] Selon les allégations du Requéant, la preuve établit que le préfixe « pom » est communément adopté par des tierces parties pour des marques de commerce visant des produits alimentaires ou des boissons. Au paragraphe 14 de son plaidoyer écrit, le Requéant fournit un tableau des marques de commerce déposées trouvées qu'il juge pertinentes. L'Opposant affirme

que le nombre de marques pertinentes divulguées n'est pas suffisant pour accorder une quelconque importance à la preuve relative à l'état du registre.

[68] Pour les raisons suivantes, j'estime que la preuve relative à l'état du registre joue en faveur du Requérant, mais seulement dans une certaine mesure.

[69] Tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec le Requérant lorsqu'il affirme que toutes les marques de commerce déposées citées dans le mémoire sont pertinentes. Plus particulièrement, je n'accorde aucune importance aux marques déposées suivantes citées par le Requérant :

- MADAME DE POMPADOUR (LMC671886), car « de Pompadour » fait référence à un nom de famille;
- POM DE VIE (LMC572346), car je ne crois pas que les boissons alcoolisées fassent partie de la même industrie que les produits alimentaires [voir *Pomtini*, *supra*, paragr. 76];
- POMMALEFUN et Dessin (LMC574423) et POMMERY et Dessin (LMC203991), car l'impression de l'enregistrement de ces deux marques jointe à la preuve A n'indique pas l'énoncé des marchandises;
- POMTINI (LMC693330), car elle ne se trouve pas dans la preuve A.

[70] Si on exclut les enregistrements énumérés ci-dessus de la preuve de l'état du registre, les marques déposées auxquelles le Requérant fait référence sont les suivantes :

- LES MOUTS DE P.O.M. et Dessin (LMC637054) pour le jus de pommes non alcoolisé;
- POM-POM (LCD36133) pour les agrumes frais;
- POME GRANDE (LMC691908) pour le jus de pomme grenade;
- POMEGRAN et POMEGRAN PLUS (LMC728700 et LMC736466) pour les céréales à déjeuner et les pâtisseries pour grille-pain et pour les céréales à déjeuner et les gaufres, respectivement;
- POMI » (LMC487616) pour les sauces;
- POMITO (LMC173678) pour les jus de fruits et les autres produits alimentaires;

- POMMONDE (LMC687980) pour les pommes de terre et les autres produits faits à partir de pommes de terre;
- POMOCOCO (LMC253148) pour les gâteaux;
- POMPEIAN (LMC343924) pour l'huile d'olive;
- POMPOMS (LMC256352) pour les pommes de terre frites congelées et les croquettes de pommes de terre congelées.

[71] J'accepte de conclure à partir de ces marques déposées que le préfixe « pom » est communément adopté comme élément des marques de commerce dans l'industrie de l'alimentation en général. Cependant, la preuve ne cite pas un nombre suffisant d'enregistrements pour que je puisse déduire que de telles marques de commerce ont été adoptées de façon courante pour les boissons non alcoolisées en particulier.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[72] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait.

[73] En examinant les marques dans leur ensemble, j'estime que le degré de ressemblance entre la Marque et la marque POM n'étaye pas particulièrement la cause de l'Opposant, particulièrement si on tient compte de la preuve relative à l'état du registre qui démontre la pratique courante qu'est l'adoption du préfixe « pom » comme élément des marques de commerce pour les produits alimentaires en général. En outre, même si la marque POM a été utilisée au Canada durant une longue période et qu'elle a atteint une réputation importante pour les produits de boulangerie, il existe des différences entre les marchandises des deux parties. Finalement, la preuve déposée par l'Opposant elle-même soutient la conclusion que les voies de commercialisation associées aux produits de boulangerie de l'Opposant et les voies de commercialisation décrites dans la demande pour la Marque n'empiètent pas les unes sur les autres et qu'il est peu probable que ce problème ne survienne.

[74] Conséquemment, après avoir examiné les circonstances de l'espèce propres à la cause, je considère que le Requérent s'est acquitté de son obligation légale d'établir qu'il est

raisonnablement peu probable que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce déposée POM (LMCDF49765).

[75] Puisque j'ai précisé plus tôt que la marque de commerce POM constitue la cause la mieux étayée pour l'Opposant à l'égard des Marques déposées POM associées aux produits de boulangerie, je conclus également que le Requéant s'est acquitté de son obligation légale d'établir qu'il est raisonnablement peu probable que la Marque ne crée de la confusion avec les marques de commerce déposées POM GOLD (POM D'OR) (LCD40516), POM LITE (LMC335814) et POM et Dessin (LMC469001).

[76] Cependant, après examen des circonstances de l'espèce pour ce cas, je ne crois pas que le Requéant se soit acquitté de son obligation légale d'établir qu'il est raisonnablement peu probable que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce déposée POM WONDERFUL et Dessin (LMC832083).

[77] En effet, en examinant les marques dans leur ensemble, je constate qu'il y a une certaine ressemblance entre les idées suggérées par la Marque et celles de la marque de commerce POM WONDERFUL et Dessin, ce qui étaye considérablement la cause de l'Opposant. Si on se penche sur la probabilité de confusion, le degré de ressemblance entre les marques, la relation entre la nature des marchandises et la possibilité du chevauchement pour les voies de commercialisation jouent en faveur de l'Opposant dans l'évaluation globale de la prépondérance des probabilités. Même si je reconnais que la preuve relative à l'état du registre indique que le préfixe « pom » est communément adopté comme élément des marques de commerce pour les produits alimentaires en général, je ne crois pas que cette circonstance de l'espèce supplémentaire ait une grande valeur, car la preuve ne contenait pas suffisamment d'enregistrements pour des boissons non alcoolisées. Au mieux pour le Requéant, j'estime que ces circonstances de l'espèce entraînent un équilibre des probabilités de créer et de ne pas créer de la confusion. Étant donné qu'il incombe au Requéant de prouver par prépondérance des probabilités que la Marque ne créera pas de confusion avec la marque déposée POM WONDERFUL et Dessin, je tranche encore en défaveur du Requéant.

[78] Puisque j'accepte le motif d'opposition aux termes de l'alinéa 12(1)d) en lien avec l'enregistrement n° LMC832083 visant la marque POM WONDERFUL et Dessin, je

n'examinerai pas le motif d'opposition fondé sur le numéro d'enregistrement LMC774041 visant la marque de commerce POM WONDERFUL enregistrée en liaison avec les « fruits frais, à l'exclusion des pommes ».

V.2 Le Requéran était-il la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de priorité de la demande?

[79] L'enjeu découle des motifs d'opposition alléguant que le Requéran n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en raison de la confusion avec :

- les marques déposées POM, la marque de commerce POM et les marques en instance POM, qui ont présumément été employées (révélées) antérieurement au Canada [alinéa 16(3)a) de la *Loi*];
- les marques déposées Pom et les marques en instance POM, à l'égard desquelles une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada [alinéa 16(3)b) de la *Loi*].

[80] L'Opposant a le fardeau initial de prouver que chacune des marques de commerce présumées citées en soutien au motif d'opposition 16(3)a) a été utilisée au Canada avant la date de priorité revendiquée dans la demande pour la Marque, c'est-à-dire le 23 mai 2005, et que ces marques n'avaient pas été abandonnées à la date de publication, soit le 28 février 2007 [paragraphe 6(5) de la *Loi*].

[81] De même, il revient à l'Opposant de prouver que chacune des demandes présumées citées en soutien au motif d'opposition 16(3)b) a été déposée avant la date de priorité revendiquée dans la demande pour la Marque, c'est-à-dire le 23 mai 2005, et que ces marques étaient en instance à la date de publication, soit le 28 février 2007 [paragraphe 16(4) de la *Loi*].

[82] Tout d'abord, il convient de souligner que quelques-unes des marques de commerce que j'ai jugées pertinentes lors de l'examen de l'état du registre en lien avec le motif d'opposition sur le droit à l'enregistrement n'étaient pas enregistrées en date du 23 mai 2005. Ainsi, en ce qui a trait aux motifs d'opposition fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement, l'état du registre a une importance moindre dans l'évaluation des circonstances de l'espèce dans le présent cas.

[83] Je me penche maintenant sur l'analyse des motifs fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement, en commençant par celui basé sur l'alinéa 16(3)b) de la *Loi*.

[84] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire conféré au registraire et vérifié le registre des marques de commerce dans le but de consulter la demande n° 1176267 visant la marque POM WONDERFUL et Dessin, soumise en soutien du motif d'opposition aux termes de l'alinéa 16(3)b) [voir *Royal Appliance Mfg Co c. Iona Appliance Inc* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (COMC), à 529]. Je confirme que la demande a été déposée le 25 avril 2003, fondée sur l'usage proposé de la marque et qu'elle était en instance le 28 février 2007.

[85] Puisque l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve, la question est maintenant de savoir si le Requéant a également respecté ses obligations légales de prouver que la Marque, en date du 23 mai 2005, ne risquait raisonnablement pas de créer de la confusion avec la marque POM WONDERFUL et Dessin, dont l'enregistrement visait entre autres des jus de fruits et des concentrés de jus de fruits.

[86] Lorsque je compare la Marque et la marque de commerce POM WONDERFUL et Dessin (n° 1176267) en fonction du motif d'opposition aux termes de l'alinéa 16(3)b), je conclus que l'évaluation de chacun des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) en date du 23 mai 2005 n'influence pas beaucoup mon analyse des circonstances de l'espèce pour cette cause en lien avec le motif d'opposition relatif à l'alinéa 12(1)d).

[87] Ainsi, pour des raisons semblables à celles expliquées dans la section portant sur le motif d'opposition aux termes de l'alinéa 12(1)d), je considère que le Requéant ne s'est pas acquitté de son obligation légale de prouver qu'en date du 23 mai 2005, il n'y avait pas de risque raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce POM WONDERFUL et Dessin, visée par la demande n° 1176267 pour les jus de fruits et les concentrés de jus de fruits.

[88] Puisque j'accepte le motif d'opposition fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement soulevé aux termes de l'alinéa 16(3)b) de la *Loi* en lien avec la marque de commerce POM WONDERFUL et Dessin, visée par la demande n° 1176267, je n'examinerai pas les motifs d'opposition pour les autres demandes présumées déposées auparavant par l'Opposant. De

même, je ne me pencherai pas sur le motif d'opposition fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement aux termes de l'alinéa 16(3)a) de la *Loi*.

V.3 L'état des marchandises visées par la demande est-il précisément dressé dans les termes ordinaires du commerce?

[89] Cet enjeu découle du motif d'opposition aux termes de l'alinéa 30a) de la *Loi*. Puisque j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposant pour deux motifs d'opposition, je juge qu'il n'est pas nécessaire de se pencher sur le motif d'opposition aux termes de l'alinéa 30a).

VI. Règlement

[90] Ayant accepté les motifs d'opposition aux termes des alinéas 12(1)d) et 16(3)b) en lien avec la probabilité de confusion avec la marque POM WONDERFUL et Dessin (n° d'enregistrement LMC832083; demande n° 1176267), dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, je repousse la demande d'enregistrement en application du paragraphe 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
Catherine Dussault, trad. a.

Annexe A

<u>Marque de commerce</u>	<u>N°</u>	<u>Date</u>	<u>Marchandises</u>
	LMC469001	17 janvier 1997	<i>Produits de boulangerie et de pâtisserie, notamment pain, pain biologique, petits pains, beignes, brioches, gâteaux, biscuits, galettes, pâtisseries, tartes, muffins, muffins anglais, croissants, pâte à pizza, tortillas, pita, bagels, breadsticks et kaisers.</i>
POM GOLD (POM D'OR)	LCD40516	1 ^{er} février 1952	Pain
POM	LMCDF49765	20 juin 1930	Pain, gâteaux et confiserie, notamment pâtisseries, biscuits, gaufres et friandises.
POM LITE	LMC335,814	31 déc. 1987	Pain
POM WONDERFUL	LMC774041	10 août 2010	Fruits frais, à l'exclusion des pommes.
	LMC832083	17 sept. 2012	Jus de fruits et concentrés de jus de fruits, sauf le jus de pomme et le concentré de jus de pomme.

Annexe B

<u>Marque de commerce</u>	<u>Numéro de demande</u>	<u>Date de dépôt</u>
	1037297	23 novembre 1999
	1037299	23 novembre 1999
	1038744	6 décembre 1999
	1037298	23 novembre 1999
POM'S SMART	1282503	9 décembre 2005
POM	1122704	23 novembre 2001
POM WONDERFUL	1118804	18 octobre 2001
	1176267	25 avril 2003
POM SPORT	1261684	17 juin 2005
POMx	1275312	11 octobre 2005
	1275319	11 octobre 2005