



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

Référence : 2012 COMC 152
Date de la décision: 2012-08-01

TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Saputo Boulangerie Inc./Saputo
Bakery Inc. à l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1395512 pour la marque
de commerce UP & GO au nom de Healthier
Creations LLC.**

Le dossier

[1] Le 14 mai 2008, The Healthier Creations Co. LLC (qui est subséquentement devenue Healthier Creations LLC) (la Requérente) a produit la demande d’enregistrement n° 1395512 pour la marque de commerce UP & GO (la Marque) sur la base de l’emploi projeté au Canada.

[2] La demande a été annoncée le 23 septembre 2009 dans le *Journal des marques de commerce* à des fins d’opposition. Elle a été modifiée le 19 mai 2010 et couvre désormais ce qui suit : boissons alimentaires à base de soya utilisées comme substituts du lait; boissons non gazeuses et non alcoolisées à base de soya qui ne sont pas des substituts du lait; boissons non gazeuses et non alcoolisées à base de soya contenant des extraits d’huile de noix de macadamia qui ne sont pas des substituts du lait (les Marchandises).

[3] Le 19 octobre 2009, Saputo Boulangerie Inc./Saputo Bakery Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition que le registraire a fait parvenir à la Requérente le 17 novembre 2009.

[4] Dans une contre-déclaration produite le 14 janvier 2010, la Requérante a nié tous les motifs d'opposition.

[5] L'Opposante a produit en preuve la déclaration solennelle de Lionel Ettedgui, tandis que la Requérante a produit l'affidavit de Jim Richards et deux affidavits de Lisa Saltzman. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience tenue par voie de conférence téléphonique.

La déclaration d'opposition

[6] Les motifs d'opposition invoqués peuvent être résumés comme suit :

1 La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), parce que la Requérante a affirmé à tort qu'elle était convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises, eu égard aux renseignements mentionnés ci-après;

2 La Marque n'est pas enregistrable selon les dispositions des alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce suivantes :

la marque HOP & GO! & Dessin enregistrée sous le numéro LMC507197 en liaison avec différents produits alimentaires;

la marque HOP! & Dessin enregistrée sous le numéro LMC507179 en liaison avec différents produits alimentaires;

la marque HOP & GO! enregistrée sous le numéro LMC579492 en liaison avec des collations et des desserts;

la marque HOP & GO! & dessin enregistrée sous le numéro LMC652257 en liaison avec des collations et des desserts.

3 La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant les dispositions des alinéas 38(2)*c*) et 16(3)*a*) de la Loi, parce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce susmentionnées que l'Opposante a employées au Canada en liaison avec les marchandises susmentionnées depuis au moins le 8 janvier 1999 dans le cas des trois premières marques de commerce dont il est fait mention au paragraphe précédent et depuis au moins janvier 2005 dans le cas de la dernière marque de commerce;

4 La Marque de la Requérante n'est pas distinctive au sens de l'alinéa 38(2)*d*) et de l'article 2 de la Loi et elle ne peut distinguer ni n'est adaptée à distinguer les Marchandises de la Requérante, eu égard à l'emploi et à l'enregistrement par l'Opposante des marques de commerce susmentionnées.

Le fardeau de preuve et les dates pertinentes

[7] La Requérante a le fardeau ultime d'établir que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi, mais l'Opposante doit d'abord produire une preuve admissible suffisante de laquelle on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de cette obligation, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd.*, 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd.*, 30 CPR (3d) 293, (CF 1^{re} inst), et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* [2005] CF 722].

[8] La date pertinente pour l'analyse de chaque motif d'opposition varie selon le motif d'opposition à évaluer :

- le non-respect des exigences de l'article 30 de la Loi : la date de production de la demande (14 mai 2008);
- le caractère enregistrable de la Marque aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi : la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413, à la page 424 (CAF)];
- le droit à l'enregistrement de la Marque, lorsque la demande est fondée sur l'emploi projeté : la date de production de la demande (14 mai 2008) [voir le paragraphe 16(3) de la Loi];
- le caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d'opposition (19 octobre 2009) [voir *Andres Wines Ltd and E & J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126, à la page 130 (CAF), et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1^{re} inst)].

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

[9] L'alinéa 30i) de la Loi exige seulement que le requérant fournisse une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir le droit d'employer la marque de commerce visée par la demande au

Canada en liaison avec les marchandises et les services figurant dans sa demande. La demande produite contient cette déclaration. Un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) ne devrait être accueilli qu'exceptionnellement, comme lorsqu'il est possible de prouver que le requérant a fait preuve de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co.* (1974), 15 CPR (2d) 152, à la page 155]. Il n'y a aucun élément de preuve en ce sens au dossier. En conséquence, le premier motif d'opposition est rejeté, l'Opposante n'ayant pas réussi à s'acquitter de son fardeau de preuve initial.

Le caractère enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi

[10] M. Ettetdgui travaille pour l'Opposante depuis février 2009 et il est le président de Saputo Boulangerie Inc (Canada). J'aimerais souligner que M. Ettetdgui ne fournit nulle part dans son affidavit des renseignements concernant la relation entre Saputo Boulangerie Inc (Canada) et l'Opposante. Toute ambiguïté causée par cette anomalie doit être interprétée à l'encontre de l'Opposante.

[11] M. Ettetdgui a produit une copie des certificats d'enregistrement relatifs aux marques de commerce suivantes :

La marque HOP & GO!, certificat d'enregistrement LMC579492 délivré le 14 avril 2003;

La marque HOP & GO! & Dessin illustrée ci-dessous, certificat d'enregistrement LMC507197 délivré le 27 janvier 1999 :



HOP & GO!

La marque HOP! & Dessin illustrée ci-dessous, certificat d'enregistrement LMC507179 délivré le 27 janvier 1999 :



HOP!

La marque HOP & GO! & dessin illustrée ci-dessous, certificat d'enregistrement LMC652257 délivré le 4 novembre 2005 :



[12] J'ai vérifié le registre et tous ces enregistrements sont en vigueur. Ils couvrent des collations comme des barres muffins, des barres galettes et des barres granola, des mini-bouchées, des grignotines multigrains et des collations haut de gamme, ainsi que des gâteaux, des pâtisseries, des bases pour soupes et des sauces déshydratées. En conséquence, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial.

[13] Le test en matière de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi. Quelques-unes des circonstances à prendre en compte sont décrites au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il n'est pas nécessaire de donner à chacun de ces critères le même poids [voir *Clorox Co c Sears Canada Inc* (1992), 41 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst), et *Gainers Inc c Marchildon* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} inst)]. Je me reporte également aux jugements de la Cour suprême du Canada *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401, et *Mattel Inc c 3894207 Canada inc* (2006), 49 CPR (4th) 321, où le juge Binnie a formulé des commentaires sur la façon d'évaluer les critères énumérés au paragraphe 6(5) pour décider s'il y a probabilité de confusion entre deux marques de commerce.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[14] La Marque se compose de deux mots courants de la langue anglaise. De plus, la combinaison des deux mots de la Marque employée en liaison avec les Marchandises donne à penser que celles-ci sont destinées aux gens pressés. Dans l'ensemble, je conclus que la Marque n'est pas une marque intrinsèquement forte.

[15] Les marques de commerce enregistrées de l'Opposante HOP & GO!, HOP & GO! & Dessin et HOP & GO! & dessin (les marques de commerce HOP & GO!) sont également composées de deux mots anglais courants. La combinaison des deux mots « hop » et « go » évoque l'idée de mouvement ou de personnes qui bougent et donne à penser que les marchandises sont destinées aux gens pressés. L'élément graphique des marques de commerce HOP & GO! & Dessin et HOP & GO! & dessin accentue le caractère distinctif de ces marques.

[16] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé par l'emploi ou la promotion de cette marque. M. Ettetdgui déclare que l'Opposante offre en vente des produits alimentaires comme des pâtisseries, gâteaux, muffins, barres muffins, barres granola, biscuits, tartelettes, brownies, etc. L'Opposante vend au Canada, depuis au moins mai 1998, des barres muffins, barres galettes et barres granola en liaison avec la marque de commerce HOP & GO!.

[17] M. Ettetdgui fournit les chiffres de vente des produits portant la marque de commerce HOP & GO!. Nous ne savons pas si ces données comprennent la vente de produits en liaison avec les dessins-marques. Cependant, j'estime que l'emploi des marques de commerce HOP & GO! & Dessin et HOP & GO! & dessin correspond à l'emploi de la marque de commerce HOP & GO!. Ces chiffres de vente varient de plus de 5 millions de dollars en 1998 à plus de 11 millions de dollars en 2002. Pour les années allant de 2003 à 2009, M. Ettetdgui fournit non seulement les chiffres de vente annuels, mais également une répartition par région canadienne. Au cours de cette période, les chiffres de vente annuels s'élèvent à au moins 7,3 millions de dollars.

[18] Le déposant a produit des exemples de factures afin d'illustrer la vente de produits portant la marque de commerce HOP & GO!. Cependant, les factures sont établies par la division Boulangerie de Saputo. L'affidavit de M. Ettetdgui ne nous éclaire nullement sur la relation entre cette division et l'Opposante. Lorsque j'ai soulevé cette question à l'audience, l'agent de l'Opposante a répondu que je devais présumer ou conclure que, s'il ne s'agit pas de la même entité, il s'agit d'une filiale ou d'un licencié de l'Opposante. Il pourrait également s'agir du prédécesseur en titre de l'Opposante ou simplement d'un nom commercial employé par celle-ci.

Cependant, M. Ettetdgui n'explique aucun de ces scénarios. En conséquence, je ne puis présumer que ces factures ont été établies par l'Opposante.

[19] L'Opposante a fait la promotion de la marque de commerce HOP & GO!. M. Ettetdgui fournit les montants des dépenses que l'Opposante a engagées entre 1998 et 2008, lesquels montants ont dépassé 700 000 \$ par année, sauf pour l'année 2000. Le déposant a produit comme pièces LE-4 à LE-12 des échantillons de matériel promotionnel (dépliants, fiches de vente, vidéocassettes d'annonces diffusées à la télévision, transcription d'exemples d'annonces diffusées à la radio, etc.) ainsi que des articles qui ont été publiés dans des journaux et revues et qui arborent la marque de commerce HOP & GO!.

[20] Bien que je ne puis associer les factures que M. Ettetdgui a produites à l'Opposante, il n'en demeure pas moins que ce matériel promotionnel renvoie en partie à celle-ci et en partie à Saputo Boulangerie Inc., désignée sur les certificats d'enregistrement produits par M. Ettetdgui à titre de prédécesseur en titre de l'Opposante. De plus, il est fait mention de l'Opposante sur l'emballage des différents produits arborant la marque de commerce HOP & GO! que M. Ettetdgui a joint à son affidavit comme pièce LE-13. Pour ces raisons, je suis d'avis que la marque de commerce HOP & GO! de l'Opposante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec des collations.

[21] M. Richards est le vice-président des ventes et de la commercialisation de la Requérante depuis février 2010. Il commente l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises en Australie. Cependant, son affidavit ne comporte aucune allégation d'emploi de la Marque au Canada.

[22] À la lumière de l'ensemble de cette preuve, je conclus que le premier facteur mentionné au paragraphe 6(5) de la Loi favorise l'Opposante.

La période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage

[23] En ce qui a trait à la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, comme je l'ai mentionné précédemment, je ne puis présumer que les factures produites par M. Ettetdgui ont été établies par l'Opposante ou par le prédécesseur en titre de celle-ci. Cependant, les différents emballages (pièce LE-13 jointe à l'affidavit de M. Ettetdgui) renvoient à l'Opposante, qui est désignée sur les certificats d'enregistrement à titre de propriétaire des marques de commerce HOP & GO! depuis le 1^{er} avril 2008. En conséquence, je conclus que l'Opposante emploie la marque de commerce HOP & GO! depuis au moins le 1^{er} avril 2008, de sorte que ce facteur favorise l'Opposante.

Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[24] La Requérante soutient que les Marchandises consistent en des substituts de repas liquides autres que des produits laitiers, tandis que la marque de commerce HOP & GO! de l'Opposante est employée en liaison avec différents aliments secs qui sont cuits. En revanche, l'Opposante fait valoir qu'il n'est pas nécessaire que les marchandises soient identiques pour qu'il y ait un risque de confusion au sens du paragraphe 6(2) de la Loi [voir également l'arrêt *Mattel*, précité].

[25] Je suis d'accord avec l'Opposante. Les produits des deux parties sont des produits alimentaires et pourraient être consommés dans le même but, soit à titre de substituts de repas, lorsque les Marchandises sont comparées à des barres muffins, par exemple. Il y a donc un chevauchement en ce qui concerne le genre de marchandises des parties.

[26] Quant aux voies de commercialisation, M. Ettetdgui affirme dans son affidavit que les produits de l'Opposante sont offerts en vente dans des magasins de détail comme des dépanneurs, des épicerie et des grandes surfaces, ainsi que dans des établissements comme des restaurants et des hôtels. M. Richards allègue que les Marchandises seraient probablement vendues dans des épicerie et des dépanneurs. Il y a donc manifestement un chevauchement entre

les voies de commercialisation des parties. Par conséquent, ces facteurs favorisent également l'Opposante.

Le degré de ressemblance

[27] Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al*, 2011 CSC 27, la Cour suprême du Canada a mentionné en toutes lettres que le facteur le plus important à prendre en compte parmi ceux qui sont énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi est bien souvent le degré de ressemblance entre les marques.

[28] La Requérente a fait valoir à l'audience que les marques en cause sont prononcées différemment. Il se peut fort bien que le consommateur anglophone moyen prononce différemment les mots « HOP » et « UP ». Cependant, il existe encore une ressemblance dans le son. Il existe également une similitude dans les idées que suggèrent les marques en litige, soit des produits alimentaires destinés aux gens pressés et faciles à emporter.

[29] La Requérente fait valoir que le premier mot des marques de commerce des parties est différent, de sorte qu'il est possible de faire une distinction entre les marques. Il est possible que ce soit le cas. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, les marques sont similaires sur le plan phonétique. Il faut se rappeler que c'est toujours la première impression qui compte (voir l'arrêt *Masterpiece*, précité).

Autres circonstances de l'espèce

[30] La Requérente fait valoir qu'il appert de la preuve relative à l'état du registre que les mots « HOP » et « UP » sont des mots couramment employés pour des marchandises similaires, comme le démontrent les affidavits de M^{me} Salzman.

[31] M^{me} Salzman travaille comme directrice du service de recherche en marques de commerce chez OnscopeTM, division d'Onscope Group Inc. Elle déclare qu'une partie de ses tâches consiste à examiner les dossiers et registres de l'OPIC et à faire des recherches dans ceux-ci.

[32] Elle déclare que, le 10 juillet 2010, l'agent de la Requérante a demandé que soit menée une recherche dans le registre des marques de commerce au Canada en vue de déterminer la fréquence d'emploi du mot UP en liaison avec des produits alimentaires. Elle a produit les résultats de cette recherche dans la pièce 1 jointe à son affidavit.

[33] M^{me} Salzman a produit un autre affidavit concernant une autre recherche que l'agent de la Requérante a demandée relativement à la fréquence d'emploi du mot HOP dans le registre des marques de commerce au Canada en liaison avec des produits alimentaires. Elle a produit les résultats de cette recherche dans la pièce 2 jointe à son affidavit.

[34] Sauf en ce qui a trait aux mentions des marques UP & GLO (demande n° 1401848) et UP & GLOW (demande n° 1401849), la Requérante n'a présenté aucune analyse détaillée de la preuve relative à l'état du registre, que ce soit dans son plaidoyer ou à l'audience. À mon avis, il n'appartient pas au registraire d'examiner la preuve relative à l'état du registre pour tenter de déterminer sur lesquels des 56 renvois dans un affidavit et des 236 renvois qui apparaissent dans l'autre affidavit s'appuie la Requérante. Les parties peuvent présenter des arguments fondés sur la preuve produite, mais le registraire n'est nullement tenu de vérifier lui-même s'il est possible de formuler un argument en faveur de l'une des parties à la lumière des résultats d'une recherche menée dans le registre.

[35] Il se pourrait que les mots « UP », « HOP » et « GO » constituent des éléments de plusieurs marques de commerce; il n'en demeure pas moins que la combinaison des mots « HOP » et « GO » des marques de l'Opposante est unique lorsqu'elle est employée en liaison avec des produits alimentaires.

Conclusion

[36] Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, le consommateur ayant un souvenir imparfait des marques de commerce enregistrées HOP & GO! de l'Opposante penserait que les Marchandises vendues en liaison avec la Marque proviennent de l'Opposante. Les marchandises des parties respectives appartiennent à la même catégorie générale de

marchandises, soit des produits alimentaires qui pourraient être mangés sur le pouce ou employés à une autre fin, soit comme collations ou substituts de repas. Il existe une ressemblance entre les marques en litige dans la présentation ou le son et dans les idées qu'elles suggèrent.

[37] En conséquence, j'accueille le deuxième motif d'opposition.

Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[38] Dans le cas de ce motif d'opposition, il incombe d'abord à l'Opposante d'établir que la marque de commerce HOP & GO! était devenue suffisamment connue au Canada le 19 octobre 2009, date de production de la déclaration d'opposition, pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44, à la page 58, et *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1^{re} inst)].

[39] Malgré le fait que les factures produites au dossier ne peuvent être associées à l'Opposante pour les raisons expliquées ci-dessus, l'affidavit de M. Etedgui comporte des allégations au sujet des chiffres de vente annuels de l'Opposante et du prédécesseur en titre de celle-ci. De plus, les échantillons d'emballage joints comme pièce LE-13 à l'affidavit de M. Etedgui et qui portent la marque de commerce HOP & GO! renvoient à l'Opposante, qui est la propriétaire inscrite des marques de commerce HOP & GO! depuis le 1^{er} avril 2008. J'estime donc que cette preuve est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial. La Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, que l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises ne créerait vraisemblablement pas de confusion avec la marque de commerce UP & GO! de l'Opposante.

[40] La différence touchant les dates pertinentes en ce qui a trait à l'enregistrabilité et au caractère distinctif des marques ne modifierait pas les résultats de l'analyse des facteurs pertinents que j'ai présentée plus haut. En conséquence, j'accueille également le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif.

Le motif d'opposition concernant le droit à l'enregistrement

[41] Comme l'Opposante a eu gain de cause relativement à deux motifs d'opposition distincts, il n'est pas nécessaire que j'analyse le troisième motif d'opposition.

Conclusion

[42] Dans l'exercice des pouvoirs que m'a délégués le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la Requérante conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.