

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 59
Date de la décision : 2011-04-12

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par TMC Distributing Ltd. à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1265078 pour la
marque de commerce HARMONY
GRAINS au nom de Shalit Foods Inc.**

[1] Le 15 juillet 2005, Shalit Foods Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce HARMONY GRAINS (la Marque) fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada. L’état des marchandises et services est actuellement rédigé comme suit :

Mélanges multigrains à haute teneur en fibres et en protéines spécialement élaborés présentant une combinaison unique de riz, de grains et de haricots cultivés et récoltés à la main, nommément amarante, graines de radis, orge, blé bulgur, épeautre, blé kamut, quinoa, grains de blé, couscous, orzo, céréales, lentilles, haricots et riz.

Exploitation et maintenance d’un site Web de promotion et de diffusion d’information sur un mélange unique de céréales conçu pour la consommation humaine; services de conseil dans le domaine des céréales pour la consommation humaine, nommément élaboration et utilisation de variétés de mélanges de céréales; distribution en gros et au détail de services liés aux céréales pour la consommation humaine; services de courtage en grains pour la consommation humaine; services d’achat de grains pour la consommation humaine; marketing, nommément vente, transport, exportation et stockage de grains et développement en matière de grains pour la consommation humaine; recherche nutritionnelle sur les mélanges de céréales pour la consommation humaine.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 4 juin 2008.

[3] Le 19 juin 2008, TMC Distributing Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande. Les motifs d'opposition sont les suivants : la demande de la Requérante ne satisfait pas aux exigences des al. 30e) et 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la Marque n'est pas enregistrable au titre de l'al. 12(1)d), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'al. 16(3)a) et la Marque n'est pas distinctive. Chacun de ces motifs est fondé sur la confusion avec les marques de commerce HARMONIE de l'Opposante, enregistrements n^{os} LMC127589 et LMC127343.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration. Toutes les allégations de fait figurant dans la contre-déclaration ont été écartées puisqu'elles n'ont pas été produites en preuve adéquatement par affidavit ou par déclaration solennelle.

[5] La preuve de l'Opposante comporte l'affidavit de Kevin Krug et des copies certifiées des enregistrements n^{os} LMC127589 et LMC127343. La preuve de la Requérante comporte l'affidavit de Sol Shlomo Shalit et une copie certifiée de l'enregistrement n^o LMC710487 pour la marque de commerce HARMONY CUISINE. Aucun des deux déposants n'a été contre-interrogé.

[6] La Requérante et l'Opposante ont toutes deux produit un plaidoyer écrit. Une audience a été tenue à laquelle les deux parties étaient représentées.

Le fardeau de la preuve et les dates pertinentes

[7] Bien qu'il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi, l'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293

(C.F. 1^{re} inst.), à la page 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

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

- art. 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475];
- al. 12(1)d) – 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.)];
- par. 16(3) – la date de production de la demande [voir le par. 16(3)];
- absence de caractère distinctif – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

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

[9] Lorsque le requérant fournit la déclaration exigée à l'al. 30i), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsque la preuve permet d'établir la mauvaise foi du requérant [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]. Comme ce n'est pas le cas en l'espèce, je rejette ce motif d'opposition.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

[10] Le motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d) porte sur la question de la probabilité de confusion entre la Marque et chacune des marques de l'Opposante.

[11] Je souligne que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard du motif fondé sur l'al. 12(1)d) puisque ses deux enregistrements sont en règle.

[12] J'estime que les arguments de l'Opposante sont les plus convaincants relativement au motif portant que la Marque n'est pas enregistrable au sens de l'al. 12(1)d) de la Loi en raison de la probabilité de confusion avec la marque HARMONIE de l'Opposante, enregistrement n° LMC127343, déposée en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Fruits en conserve, séchés, évaporés ou surgelés; légumes en conserve ou surgelés; poisson en conserve, frais ou surgelé; confiture, gelée et marmelade; marinades. (2) Jus de fruits. (3) Farine et céréales pour la consommation humaine. (4) Crème glacée. (5) Viandes fraîches, en conserve et transformées. (6) Détergent ménager. (7) Margarine. (8) Ingrédients de pâtisserie, notamment brisures et extrait de vanille. (9) Produits ménagers en plastique et en papier, notamment sacs à ordures ménagères, essuie-tout, mouchoirs. (10) Nourriture pour animaux. (11) Boissons non alcoolisées, notamment thés, cafés, cacao, boissons et jus alimentaires et leurs ingrédients, embouteillés, emballés, en conserve, surgelés, évaporés et concentrés. (12) Condiments. (13) Produits de boulangerie et pâtisserie, notamment pains, brioches, pains mollets, sucreries. (14) Spaghetti – en conserve ou séché; macaroni; beurre d'arachides; colorant à café. (15) Fromage. (16) Fruits glacés. (17) Produits ménagers en aluminium, notamment papier d'aluminium. (18) Litière pour chats; condiments ou sauces, notamment ketchup aux tomates; filtres à café; balais et vadrouilles. (19) Sirop pour crêpes, levure chimique, vinaigrettes. (20) Gâteaux de riz, maïs à éclater, mayonnaise, sauce à spaghetti. (21) Huile de canola, croustilles de pomme de terre, miel en crème, soupes en boîte, sauce tomate. (22) Craquelins pour collation, bonbons. (23) Mouchoirs en papier, pain de savon. (24) Crème sure et yogourt. (25) Pâtes alimentaires. (26) Œufs. (27) Brosses à dents.

Le test en matière de confusion

[13] Le test applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi 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 dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques 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. Pour appliquer le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisées au par. 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de

commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, de services ou d'entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'accorder un poids équivalent à chacun des facteurs énumérés ci-dessus.

[14] Dans les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, la Cour suprême du Canada a analysé la procédure à suivre pour évaluer toutes les circonstances de l'espèce dont il faut tenir compte pour décider si deux marques de commerce créent de la confusion. Gardant à l'esprit ces principes généraux, je procéderai maintenant à l'analyse de toutes les circonstances de l'espèce.

Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[15] La marque de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent plus fort que la marque de la Requérante. À cet égard, le mot HARMONIE n'a aucune signification lorsqu'il est interprété en liaison avec les marchandises de l'Opposante. La marque HARMONY GRAINS de la Requérante, en revanche, laisse supposer que les marchandises de la Requérante sont fabriquées de grains qui se marient bien.

[16] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l'usage. La preuve du déposant de l'Opposante, M. Krug, fournit les renseignements suivants :

- l'Opposante autorise sa licenciée La Coopérative Interprovinciale Limitée/Interprovincial Cooperative Limited (IPCO) à utiliser sa marque de commerce HARMONIE et exerce un contrôle rigoureux de la nature et de la qualité des produits vendus par sa licenciée;
- la licenciée fournit et fabrique des marchandises reliées à l'alimentation provenant de divers fournisseurs depuis 1962 en vue de distribuer ces marchandises sous la marque de l'Opposante;

- par l'entremise de la licenciée, les ventes annuelles de marchandises portant la marque de l'Opposante ont excédé 10 millions de dollars par année depuis 1991, dont les ventes s'élevaient à environ 28 millions de dollars et 31 millions de dollars pour les années 2002 et 2003 respectivement;
- les marchandises de l'Opposante sont annoncées au moyen de dépliants qui sont livrés chaque semaine à plus de 1,1 million de ménages dans l'ouest du Canada et aux ménages partout dans le Canada atlantique (dont un échantillon représentatif datant de novembre 1991 à novembre 2008 est joint à titre de pièce E1-E23 à l'affidavit de M. Krug).

[17] En revanche, la Requérante n'a pas fourni de preuve d'emploi de la marque proposée.

[18] Selon les renseignements qui précèdent, je conclus que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une très large mesure au Canada alors que la Marque n'est pas devenue connue du tout.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[19] La période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage favorise l'Opposante.

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

[20] L'examen des marchandises, des services et des commerces des parties se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou des services qui figure dans la demande d'enregistrement et dans l'enregistrement des marques de commerce des parties en ce qui concerne l'appréciation de la question de la confusion découlant de l'al. 12(1)d) [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[21] L'Opposante soutient que ses marchandises chevauchent les marchandises et services de la Requérante parce que les marchandises des deux parties visent des produits alimentaires destinés à la consommation humaine. De plus, l'Opposante prétend que bon nombre de ses produits contiennent des grains, comme du blé. Je souligne également que l'Opposante a démontré l'emploi de sa marque en liaison avec du riz, des haricots, de la farine et du pain depuis au moins 2004, même si ces marchandises ne sont enregistrées en liaison avec aucune des marques de l'Opposante.

[22] La Requérante affirme que les marchandises et services offerts sous la Marque ne s'inscrivent pas dans les produits offerts sous la marque de l'Opposante parce que les marchandises visées par la demande sont un mélange unique de riz, de grains et de haricots fabriqué par une technique spécialement conçue en Californie et vendu à des détaillants en ligne. Comme ces renseignements concernant les marchandises et les voies de commercialisation de la Requérante n'apparaissent dans aucun élément de preuve produit par la Requérante, ils sont inadmissibles. J'aimerais ajouter que même si cette preuve était admissible, il n'en demeure pas moins que les marchandises visées par la demande et les services connexes ne sont pas restreints à toute voie de commercialisation particulière. Par conséquent, étant donné que le genre de marchandises et de services des parties se chevauche, les voies de commercialisation des parties risquent également de se chevaucher.

Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[23] La jurisprudence a reconnu que le premier mot d'une marque de commerce est généralement le plus important pour déterminer la confusion [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)]. En l'espèce, le premier mot de la Marque constitue l'ensemble de la marque de l'Opposante, mais avec une épellation différente. Le deuxième élément de la Marque est un mot non distinctif qui décrit les marchandises de la Requérante. Par conséquent, j'estime que les marques dans leur ensemble possèdent un caractère distinctif inhérent fort tant dans le son que dans la présentation. Toutefois, les idées qu'elles suggèrent sont quelque peu différentes, car la marque de l'Opposante évoque quelque chose de plaisant alors que la Marque évoque des grains qui se marient bien.

Autres circonstances de l'espèce

[24] Comme autre circonstance de l'espèce, la Requérante aimerait que j'examine l'état du registre. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en déduire l'état du marché : voir la décision relative à l'opposition *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; et la décision *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R.(3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.). Il est également important de souligner la décision *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.), laquelle étaye la proposition selon laquelle aucune conclusion à propos de l'état du marché ne peut être tirée à partir de la preuve de l'état du registre lorsque beaucoup d'enregistrements pertinents sont repérés.

[25] En l'espèce, l'affidavit de M. Shalit fournit simplement les détails de trois enregistrements de tiers et ne fournit aucune copie certifiée (ou même photocopie) des enregistrements en question. Comme je ne suis pas disposée à me fonder sur la véracité des déclarations de M. Shalit concernant les enregistrements des tiers, je n'ai pas tenu compte de cette preuve de l'état du registre. J'aimerais ajouter que même si j'avais pu tenir compte des enregistrements mentionnés dans l'affidavit de M. Shalit, ce dernier fournit trop peu d'enregistrements pertinents pour que je puisse tirer toute conclusion favorable que ce soit pour la requérante. En l'absence de preuve de l'emploi réel sur le marché des marques HARMONY ou HARMONIE par des tiers en liaison avec des marchandises ou services connexes, je ne puis conclure que le public sait que des tiers emploient les marques HARMONY ou HARMONIE en liaison avec des produits alimentaires. Autrement dit, je dois conclure que, à toutes les dates pertinentes, le consommateur moyen percevait la marque HARMONIE comme propre à l'Opposante.

[26] Comme autre circonstance de l'espèce, la Requérante a soulevé le fait qu'elle était la propriétaire inscrite de la marque de commerce déposée HARMONY CUISINE, enregistrement n° LMC710487, en liaison avec des ragoûts d'inspiration ethnique contenant des légumes, des grains entiers et des épices. Toutefois, comme l'a indiqué l'agent d'audience à la page 115 de la décision *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Ménagers Coronet Inc.* (1984), 4 C.P.R. (3d) 108, l'art. 19 de la Loi ne confère pas automatiquement au propriétaire d'un

enregistrement le droit d'obtenir d'autres enregistrements, aussi étroitement liés à l'enregistrement initial soient-ils. Par conséquent, je ne crois pas que l'existence de l'enregistrement susmentionné de la Requérante soit pertinente quant à la détermination du motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d).

Conclusion relative à la probabilité de confusion

[27] Le test applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de HARMONY GRAINS sur les marchandises et services de la Requérante alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce HARMONIE de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot*].

[28] Compte tenu de mes conclusions précédentes, en particulier de la renommée de la marque HARMONIE de l'Opposante dans l'industrie de l'alimentation, du fait que les marchandises (et les services connexes) et les voies de commercialisation se chevauchent ainsi que du degré élevé de ressemblance entre les marques dans la présentation et le son, il me semble qu'un tel consommateur risquerait de croire, selon sa première impression, que les marchandises associées à la marque HARMONIE de l'Opposante et les marchandises associées à la marque HARMONY GRAINS de la Requérante sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne.

[29] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d) est accueilli.

Les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(3)a) et 38(2)d)

[30] Les motifs d'opposition fondés sur les al. 16(3)a) et 38(2)d) portent également sur la question de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante. Les dates pertinentes pour évaluer la probabilité de confusion en ce qui concerne les motifs fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif sont, respectivement, la date de production de la demande du Requérant et la date de l'opposition. À mon avis, les différences entre les dates pertinentes n'ont pas une forte incidence sur la décision quant à la question de la confusion entre les marques de commerce des parties. Par conséquent, la

conclusion que j'ai tirée ci-dessus, selon laquelle il existe une probabilité de confusion entre les marques de commerce, s'applique à ces motifs d'opposition, lesquels sont également accueillis.

L'autre motif d'opposition

[31] Étant donné que quatre des motifs d'opposition de l'Opposante ont été retenus, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'analyser l'autre motif d'opposition.

Décision

[32] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du par. 63(3) de la Loi, je repousse la demande en application du par. 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau, B.A. en trad.