



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

Référence : 2015 COMC 94
Date de la décision : 2015-05-28
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par A. Bosa & Co. Ltd. à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,581,501 pour la
marque de commerce Sole Bontà au nom
de Better for You Foods LLC (une société
à responsabilité limitée de la Floride)**

[1] Le 11 juin 2012, Better for You Foods LLC (une société à responsabilité limitée de la Floride) (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement n° 1,581,501 pour la marque de commerce Sole Bontà (la Marque).

[2] La demande est fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins le 20 avril 2012 en liaison avec des [TRADUCTION] « légumes en bocal », et sur l'emploi projeté au Canada en liaison des [TRADUCTION] « champignons marinés, champignons en conserve, champignons séchés, légumes en conserve, macédoine de légumes, légumes marinés, légumes, fruits en conserve, fruits en bocal, fruits séchés, fruits, légumes congelés, fruits congelés ».

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 29 mai 2013 et le 29 juillet 2013, A. Bosa & Co. Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[4] Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30a), 12(1)d), 16(1)a), 16(1)b), 16(3)a) et 2 (caractère distinctif) de la Loi.

[5] Le 2 octobre 2013, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[6] Comme preuve au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Chris MacDonald, souscrit le 3 février 2014 (l'affidavit MacDonald). M. MacDonald n'a pas été contre-interrogé.

[7] La Requérante n'a produit aucune preuve au soutien de sa demande.

[8] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

[9] Pour les raisons exposées ci-dessous, l'opposition est accueillie.

Fardeau de preuve

[10] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), p. 298].

Motifs d'opposition rejetés sommairement

Non-conformité – article 30a)

[11] L'Opposante allègue que la demande pour la Marque n'est pas conforme à l'article 30a) de la Loi en ce qu'elle ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits en liaison avec lesquels la Requérante a employé la Marque ou projeté de l'employer. Un motif d'opposition fondé sur une allégation de non-conformité à l'article 30a) de la Loi qui ne spécifie pas quels produits ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce est généralement considéré comme n'étant pas suffisamment détaillé [voir *K-tel International Ltd c 1033064 Canada Inc*, (1998), 86 CPR (3d) 122 (COMC) et *Where Magazines International et al c Nystrom Division of Herff Jones, Inc*, (2004) 42 CPR (4th) 271 (COMC)]. Pour cette raison, et parce que l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de ce

motif et n'en a pas traité de façon détaillée dans ses observations écrites, ce motif d'opposition est rejeté sommairement.

Absence de droit à l'enregistrement – article 16(1)b)

[12] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date à laquelle elle a été employée pour la première fois, soit le 20 avril 2012, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce BONTA de l'Opposante, qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 891362 (une demande d'extension fondée sur l'enregistrement n° LMC535,095).

[13] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que sa demande a été produite avant la date de premier emploi de la Marque qui est revendiquée par la Requérante et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce.

[14] La date de production de la demande d'extension n° 891362 est le 25 juin 2013; elle est donc postérieure à la date de premier emploi de la Marque qui est revendiquée, soit le 20 avril 2012. Il s'ensuit que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté sommairement.

Analyse des motifs d'opposition restants

Non-enregistrabilité – article 12(1)d)

[15] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce BONTA, qui est l'objet de l'enregistrement n° LMC535,095(1).

[16] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondée sur l'article 12(1)d) est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[17] Entre autres éléments de preuve, l'Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement; j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que

l'enregistrement est en règle [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif.

[18] Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

[19] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les produits liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale.

[20] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 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 produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

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

[21] La Marque est formée des mots « sole » et « bontà » et la marque de commerce de l'Opposante est constituée du mot « bonta ». Selon la traduction anglaise qui est fournie dans la demande pour la Marque, les mots « sole bontà » signifient « sunshine goodness » [les bontés, les fruits du soleil]. Or, rien n'indique que l'acheteur canadien moyen des produits des parties

serait au courant de cette traduction ou qu'il attribuerait cette signification à la Marque. En anglais, « sole » signifie « one and only » [seul et unique] [affidavit MacDonald, para. 10, pièce « E »]. Toutefois, du fait de la présence du mot « bonta » ou « bontà » dans les marques de commerce des parties, je suis d'avis qu'elles seraient toutes deux perçues comme fantaisistes ou comme appartenant à une langue étrangère. J'estime, par conséquent, que les marques de commerce des parties possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent considérable.

[22] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé par la promotion ou l'emploi.

[23] En l'espèce, la demande pour la Marque est fondée sur l'emploi de la Marque depuis au moins le 20 avril 2012 en liaison avec certains des produits et sur un emploi projeté en liaison avec les autres produits. Or, la Requérente n'a produit aucune preuve de la promotion ou de l'emploi de la Marque.

[24] La date de premier emploi qui est revendiquée dans l'enregistrement de la marque de commerce de l'Opposante est 1980, et l'Opposante a produit l'affidavit MacDonald, dans lequel M. MacDonald affirme que de 1999, au moins, à aujourd'hui, l'Opposante a vendu au Canada divers produits arborant sa marque de commerce [affidavit MacDonald, para. 7]. La seule autre information que M. MacDonald fournit au sujet de l'emploi de sa marque de commerce se trouve au paragraphe 8 de son affidavit, lequel est ainsi formulé [TRADUCTION] :

8. La pièce « D » qui est jointe à mon affidavit est constituée de spécimens d'étiquettes se rapportant aux marchandises suivantes :

- champignons
- artichauts
- poivrons

La marque de commerce BONTA figure bien en vue sur les étiquettes. Je suis conscient que des modifications mineures ont été apportées aux étiquettes au fil du temps. Cependant, des étiquettes similaires sur lesquelles la marque de commerce BONTA figure bien en vue ont été employées de 1999, au moins, à aujourd'hui.

[25] Je souligne que la pièce « D » de l'affidavit MacDonald est constituée simplement d'imprimés montrant des spécimens d'étiquettes accompagnés d'instructions ou de spécifications concernant leur application. Les étiquettes ne sont pas montrées apposées sur des produits ou employées en liaison avec des produits. Bien que M. MacDonald n'affirme pas explicitement dans son affidavit que ces étiquettes figuraient sur les produits qui ont été vendus par l'Opposante, l'affirmation qu'il fait au paragraphe 7 de son affidavit permet d'inférer que tel était le cas.

[26] M. MacDonald n'a, par ailleurs, fourni ni factures, ni chiffres de vente, ni dépenses publicitaires et son affidavit est exempt de toute indication à savoir comment ou si l'Opposante annonce ou fait la promotion de ses produits en liaison avec sa marque de commerce. Il n'y a en outre aucun renseignement concernant la pratique normale du commerce de l'Opposante.

[27] Étant donné le peu de détails que M. MacDonald fournit dans son affidavit, il m'est impossible de tirer quelque conclusion significative que ce soit quant à la mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante a été employée ou est devenue connue.

[28] J'estime, par conséquent, que ce facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, ne favorise aucune des parties.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[29] La Requérante n'a produit aucune preuve de l'emploi de la Marque. Selon M. MacDonald, l'Opposante vend des produits alimentaires qui arborent sa marque de commerce depuis au moins 1999. Or, étant donné le peu de détails et d'éléments de preuve fournis par M. MacDonald, je ne suis pas disposée à accorder un poids important à la preuve de ce dernier. J'estime, par conséquent, que ce facteur ne favorise de manière significative aucune des parties.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce

[30] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits qui figure dans la demande pour la Marque avec l'état déclaratif des

produits qui figure dans l'enregistrement de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[31] L'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement de l'Opposante est libellé comme suit [TRADUCTION] : « palourdes japonaises, haricots, riz, poivrons, piments, artichauts, poissons pour fins d'alimentation, maquereaux, sardines et anchois ».

[32] L'état déclaratif des produits qui figure dans la demande pour la Marque est libellé comme suit [TRADUCTION] : « légumes en bocal, et champignons marinés, champignons en conserve, champignons séchés, légumes en conserve, macédoine de légumes, légumes marinés, légumes, fruits en conserve, fruits en bocal, fruits séchés, fruits, légumes congelés, fruits congelés. »

[33] Il appert donc que les produits des deux parties sont des produits alimentaires et que, dans la mesure où certains des produits alimentaires de l'Opposante peuvent être considérés comme appartenant aux catégories plus larges des « fruits » et des « légumes », lesquelles sont spécifiées dans la demande pour la Marque, il pourrait même y avoir un certain recoupement direct.

[34] Ni l'une ni l'autre des parties n'a produit d'éléments de preuve concernant le genre de son entreprise ou la pratique normale de son commerce. Toutefois, compte tenu du fait que les produits des parties se recoupent, il est raisonnable de conclure que leurs voies de commercialisation se recouperaient également.

[35] Par conséquent, les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) favorisent l'Opposante.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[36] Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* [précité], la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties [voir également *Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstering Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF), p. 149, conf. par (1982), 60 CPR (2d) 70 (CAF)]. Si les marques de commerce des

parties 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.

[37] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême a fait observer que, même si le premier mot est souvent l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)], il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques entre elles, de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[38] En l'espèce, la marque de commerce de l'Opposante est constituée uniquement du mot BONTA, lequel possède un caractère distinctif inhérent considérable, comme je l'ai indiqué précédemment. Bien que l'ajout du mot SOLE et d'un accent sur la lettre « a » de « bontà » dans la Marque engendre certaines différences entre les marques des parties, j'estime que dans l'ensemble, et sous l'angle de la première impression, il existe tout de même une ressemblance considérable entre les marques des parties.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[39] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce et appliqué le test en matière de confusion, c'est-à-dire celui de la première impression et du souvenir imparfait, j'arrive à la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. J'arrive à cette conclusion parce que la Marque de la Requérante incorpore la totalité de la marque de commerce de l'Opposante, laquelle possède un caractère distinctif inhérent relativement fort, et que, de ce fait, la ressemblance entre les marques des parties est considérable. Qui plus est, la Requérante n'a pas produit le moindre élément de preuve pour démontrer que sa Marque a été employée ou a acquis une quelconque notoriété, et projette de l'employer en liaison avec des produits qui soit recoupent directement les produits de l'Opposante, soit sont étroitement apparentés aux produits de l'Opposante. En outre, ces produits seraient vraisemblablement vendus par les mêmes voies de commercialisation. La Requérante avait le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce BONTA de l'Opposante et j'estime qu'elle ne s'est pas acquittée de ce fardeau.

[40] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

Absence de droit à l'enregistrement – Articles 16(1)a) et 16(3)a)

[41] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce que l'Opposante employait déjà sa marque de commerce BONTA à la date de production de la demande [(16)(3)a)] et à la date de premier emploi de la Marque [(16)(1)a)] qui est revendiquée.

[42] Le mot « emploi » est un terme juridique qui est expressément défini à l'article 4 de la Loi et pour déterminer si, dans les faits, il y a eu emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits au sens de l'article 4, il faut s'en remettre à la preuve qui a été produite. Je reproduis ci-dessous le libellé de l'article 4 de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[43] Comme je l'ai mentionné précédemment, comme pièce « D », M. MacDonald a joint à son affidavit des imprimés montrant des étiquettes accompagnées d'instructions et de spécifications concernant leur application. Il n'a cependant produit aucune photographie montrant les étiquettes apposées sur de véritables produits et n'affirme pas explicitement que les étiquettes jointes comme pièce « D » sont représentatives de celles qui étaient apposées sur les produits qui ont véritablement été vendus aux consommateurs. Bien que le contenu de l'affidavit de M. MacDonald dans son ensemble permette d'inférer que tel était le cas, la preuve produite demeure, à mon sens, insuffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l'égard de ces motifs d'opposition.

[44] Il a été statué que, pour que l'on puisse conclure à l'emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi, l'emploi doit être continu et avoir lieu dans la pratique normale du commerce [*Redsand Inc c Dylex Ltd* (1997), 74 CPR (3d) 373 (CF 1^{re} inst)]. Comme je l'ai indiqué précédemment, M. MacDonald n'a pas fourni de renseignements détaillés sur la nature

du commerce de l'Opposante, pas plus qu'il n'a fourni de chiffres de ventes ou de factures, ou indiqué combien de produits ont été vendus chaque année.

[45] Dans ce contexte, même si j'admettais que les spécimens d'étiquettes qui sont joints comme pièce « D » à l'affidavit de M. MacDonald étaient bien apposés sur les produits, la preuve fournie demeure insuffisante pour démontrer qu'il y a eu emploi continu de la Marque dans la pratique normale du commerce ou que l'emploi a précédé la date de production de la demande pour la Marque ou la date du premier emploi de la Marque qui est revendiquée dans la demande. Il m'est donc impossible de conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau.

[46] En conséquence, les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(3)a) sont rejetés.

Absence de caractère distinctif – article 2

[47] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive et qu'elle ne distingue pas les produits de la Requérante de ceux de l'Opposante, en liaison avec lesquels l'Opposante a antérieurement employé sa marque de commerce BONTA.

[48] La date pertinente pour l'examen de ce motif est la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[49] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses produits de ceux de tiers partout au Canada, l'Opposante n'en doit pas moins s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui de son motif fondé sur l'absence de caractère distinctif [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[50] En l'espèce, l'Opposante a l'obligation de démontrer que, à la date de production de la déclaration, soit le 29 juillet 2013, sa marque de commerce BONTA était devenue suffisamment connue au Canada pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. La notoriété acquise par la marque de commerce de l'Opposante doit être substantielle, significative ou suffisante

[*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4th) 553, conf. par (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[51] En l'absence de toute information concernant l'annonce et la promotion des produits de l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce, de tout chiffre de ventes ou de toute dépense publicitaire, et de tout renseignement quant à l'envergure des activités commerciales de l'Opposante, il m'est impossible de conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau.

[52] En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Décision

[53] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.