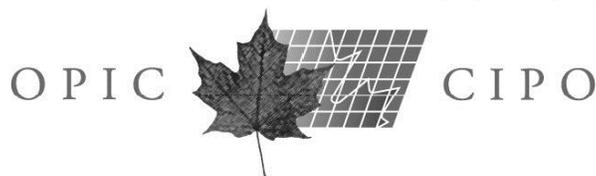


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 39
Date de la décision : 2011-03-03

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Level Ground Trading Ltd.
à l'encontre de la demande
d'enregistrement no 1328262 pour la
marque de commerce SAN MIGUEL
PUREFOODS au nom San Miguel
Corporation**

[1] Le 29 septembre 2004, San Miguel Corporation (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce SAN MIGUEL PUREFOODS (la Marque).

[2] La Marque fait l'objet d'une demande d'enregistrement, en liaison avec les marchandises suivantes, fondée sur l'emploi projeté au Canada :

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers, notamment concentrés de lait et boissons à base de lait; huiles et graisses alimentaires.

(collectivement, les Marchandises).

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 21 novembre 2007.

[4] Le 17 avril 2008, Level Ground Trading Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition sont reproduits ci-dessous :

- a) La marque de commerce n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante CAFÉ SAN MIGUEL (enregistrement n° LMC646848) et SAN MIGUEL COFFEE (enregistrement n° LMC569431) [collectivement, les marques de commerce de l'Opposante].

- b) L'enregistrement projeté contient les mêmes mots (SAN MIGUEL) que ceux qui forment les marques de l'opposante et il porte sur certaines marchandises employées en liaison avec les marques de l'opposante.

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

[6] L'Opposante a produit une déclaration portant qu'elle ne souhaitait pas produire d'éléments de preuve au soutien de son opposition.

[7] La Requérante a présenté l'affidavit de Megan Sargent au soutien de sa demande, souscrit le 21 mai 2009, auquel sont jointes les pièces A et B. Madame Sargent n'a pas été contre-interrogée à propos de l'affidavit.

[8] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a demandé d'audience.

La preuve

La preuve de la Requérante : Megan Sargent

[9] Madame Sargent travaille comme assistante juridique pour l'agent de la Requérante.

[10] Madame Sargent a fait des recherches dans la base de données de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) le 21 mai 2009. Elle déclare que ses recherches ont permis de relever sept marques de commerce utilisées pour des produits alimentaires, enregistrées ou autorisées à être enregistrées, contenant les mots SAN MIGUEL, les voici :

- a) SAN MIGUEL COFFEE, enregistrement n° LMC569431, marque enregistrée par l'Opposante en liaison, entre autres, avec du « café moulu et en grains »;
- b) CAFÉ SAN MIGUEL, enregistrement n° LMC646848, marque enregistrée par l'Opposante en liaison, entre autres, avec du « café moulu et en grains »;
- c) SAN MIGUEL PUREFOODS & Dessin, enregistrement n° LMC712106, marque enregistrée par la Requérante en liaison avec de « la viande »;
- d) SAN MIGUEL PUREFOODS CORNED BEEF & Dessin, enregistrement n° LMC714071, marque enregistrée par la Requérante en liaison avec des « produits à base de viande, notamment bœuf salé en boîte »;
- e) SAN MIGUEL GOLD LABEL, demande n° 1285347, produite par la Requérante pour un enregistrement en liaison avec ce qui suit : « crème glacée, mellorine, beurre et fromage »;
- f) SAN MIGUEL GOLD LABEL & Dessin, demande n° 1336176, produite par la Requérante pour un enregistrement en liaison avec ce qui suit : « crème glacée, mellorine, beurre et fromage »;
- g) SAN MIGUEL PALE PILSEN & Dessin, enregistrement n° LMC474335, marque enregistrée par la Requérante en liaison avec ce qui suit : « bière, lager, ale, pilsen, stout et bock ».

[11] Madame Sargent déclare qu'elle a aussi cherché la définition de « grain de café ». Elle a trouvé une définition sur le site Internet de Wikipédia qui le décrit comme le fruit du caféier (le noyau du fruit rouge ou violet). Madame Sargent a joint une copie de cette définition à son affidavit sous la cote B.

Fardeau de la preuve

[12] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de présenter une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs 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].

Analyse des motifs d'opposition

[13] Je remarque que l'Opposante n'a invoqué aucune disposition de la Loi pour soutenir ses motifs d'opposition. Selon l'arrêt *Novopharm Limited c. AstraZeneca AB* (2002), 21 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.), je dois apprécier le caractère suffisant de l'argument au regard des éléments de preuve. Après examen des actes de procédure et de la preuve au dossier, je conclus que la Requérante aurait probablement interprété les motifs d'opposition comme s'ils étaient fondés sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi. Mon analyse sera donc faite en ce sens.

Les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d)

[14] La date pertinente pour l'examen de la confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante, au titre de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, 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.)].

[15] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire conféré au registraire pour confirmer que les enregistrements visant les marques de l'Opposante sont en règle en date d'aujourd'hui. Je souligne que les marques de l'Opposante sont enregistrées en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises: Café moulu et en grains;

Services: Services de torréfaction et de traitement du café, et services de vente en gros, de vente au détail, de commande par correspondance et de commande en ligne de café.

(les marchandises et services de l'Opposante).

[16] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau initial relativement à ce motif d'opposition, il incombe à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante.

[17] 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'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de

commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[18] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, dont celles qui sont mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi, soit : 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, 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. Ces facteurs n'ont pas nécessairement le même poids. [Voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]

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

[19] Compte tenu des circonstances, j'estime indiqué d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui m'est conféré de rechercher le sens des mots formant la Marque. Je suis habilitée, plus particulièrement, à consulter un dictionnaire pour établir la signification de mots [voir *Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Insurance Co.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 103 (C.O.M.C.), *Yahoo! Inc. c. audible.ca inc.* (2009), 76 C.P.R. (4th) 222 (C.O.M.C.)]. J'ai cherché le terme « San Miguel » dans le *Canadian Oxford Dictionary* et trouvé la définition suivante pour « San Miguel de Tucumán » : [TRADUCTION] « ville du Nord-Ouest de l'Argentine, capitale de la province de Tucumán ». Le terme « San Miguel », présent dans les Marques des deux parties, pourrait donc avoir une connotation géographique.

[20] Je remarque que « *purefoods* » semble être un mot forgé. Or, les composantes de ce mot forgé, « *pure* » [pur] et « *foods* » [aliments], donnent à penser qu'il s'agit d'aliments qui sont purs. Étant donné que les Marchandises sont toutes des aliments, le terme « *purefoods* » évoque la nature des Marchandises.

[21] Sont également présents dans les marques de commerce de l'Opposante, les mots « *coffee* » en anglais ou « *café* » en français, et ils décrivent tous deux les marchandises et services de l'Opposante, le café et les services liés au café figurant parmi ceux-ci. L'Opposante a reconnu la qualité descriptive des termes « *coffee* » et « *café* » puisqu'elle s'est désistée du droit à l'usage de ces deux mots dans chacun des enregistrements.

[22] Les marques des deux parties ne sont pas dépourvues de caractère distinctif, mais je remarque que la Marque possède un caractère distinctif inhérent un peu plus prononcé.

[23] Étant donné qu'il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion et l'usage, j'examinerai maintenant la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues au Canada.

[24] Aucune des parties n'a produit de preuves pour établir la réputation ou l'usage de sa marque, ce qui m'empêche de tirer des conclusions concernant la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues. En outre, je tiens à souligner que la simple existence des enregistrements ne peut établir qu'une utilisation *de minimis* tout au plus et ne saurait permettre de conclure à un emploi important et continu des marques de commerce de l'Opposante [voir *Entre Computer Centers Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)].

[25] Vu ce qui précède, ce facteur n'avantage aucune des parties de façon significative.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage

[26] La Marque a fait l'objet d'une demande fondée sur son emploi projeté au Canada le 29 septembre 2004. La Requérante n'a pas démontré que la Marque a été employée au Canada.

[27] La marque de commerce CAFÉ SAN MIGUEL de l'Opposante a été enregistrée le 29 août 2005 sur le fondement de son emploi au Canada depuis le 7 octobre 1997; la marque de commerce SAN MIGUEL COFFEE de l'Opposante a été enregistrée le 23 octobre 2002 sur le fondement de son emploi au Canada depuis le 7 octobre 1997. Toutefois, comme je l'ai expliqué précédemment, la simple existence de ces enregistrements ne peut établir qu'un emploi *de*

minimis tout au plus et ne saurait permettre de conclure à un emploi important et continu de la marque de commerce de l'Opposante [voir *Entre Computer*, précitée].

[28] Vu ce qui précède, ce facteur n'avantage pas l'Opposante de façon significative en l'absence de preuve d'emploi de la marque de commerce de l'Opposante.

Alinéas 6(5)c) et d) - Le genre de marchandise et la nature du commerce

[29] Pour l'évaluation de la probabilité de confusion au titre de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, l'examen du genre de marchandises et de services et de la nature du commerce des parties est fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises et services que renferme la demande et de l'état déclaratif des marchandises apparaissant dans les enregistrements [voir *Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp.* (1997), 84 C.P.R. (3d) 89 (C.O.M.C.)].

[30] La Requérante soutient que [TRADUCTION] « le café est le “fruit du caféier” – il ne s'agit ni d'un fruit ou légume en conserve, séché ou cuit, ni d'un concentré de lait ou d'une boisson à base de lait, ces marchandises étant, parmi celles qui figurent dans l'état déclaratif des Marchandises de la Requérante, d'une nature plus semblable ». Je suis d'accord.

[31] Même si l'on devait conclure que les marchandises de l'Opposante sont des « produits alimentaires », le simple fait que les marchandises et services des parties puissent tous appartenir à la catégorie générale des « produits alimentaires » ne permettrait pas d'affirmer que les marchandises des parties sont semblables [voir par exemple *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.), et *Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition'l Inc.*, 2006 CF 858 (C.F.)].

[32] Les marchandises « [v]iande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs [...]; huiles et graisses alimentaires » de la Requérante se distinguent entièrement du « café moulu et en grains » de l'Opposante. En ce qui concerne les marchandises « lait et produits laitiers, nommément concentrés de lait et boissons à base de lait » de la Requérante, j'estime qu'elles n'ont en commun avec le « café moulu et en grains » de l'Opposante que le fait de pouvoir être utilisées avec le café. En définitive, je ne suis pas convaincue que ce facteur permette de conclure que les marchandises sont semblables.

[33] Étant donné l'absence de chevauchement direct entre les marchandises et services des parties, je ne puis conclure au chevauchement des voies de commercialisation associées à la Marque et les marques de commerce de l'Opposante. De plus, aucune preuve établissant le contraire n'a été produite.

[34] Vu ce qui précède, ces facteurs avantagent la Requérante.

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

[35] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent est le facteur le plus important, les autres facteurs jouant un rôle secondaire dans toutes les circonstances de l'espèce [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, par. 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1^{re} inst.)].)

[36] Il est un principe reconnu que le premier élément d'une marque de commerce est celui qui sert le plus à établir son caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 188]. Je remarque qu'en ce qui concerne l'enregistrement de la marque de commerce SAN MIGUEL COFFEE par l'Opposante, le premier élément des marques des parties - le terme « San Miguel » - est identique.

[37] La Requérante fait valoir que [TRADUCTION] « la présentation, le son et les idées que suggèrent le mot "COFFEE" placé en second sont bien différents de ceux que suggèrent le mot inventé "PUREFOODS", aussi placé en second, et ils devraient permettre au consommateur moyen de distinguer les deux marques ».

[38] En définitive, à l'examen des marques dans leur ensemble, j'estime que les mots « SAN MIGUEL » leur donnent un certain degré de ressemblance quant au son, à la présentation et aux idées qu'elles suggèrent. Toutefois, le mot forgé « *purefoods* » et le mot descriptif « *coffee* » / « café » atténue leur similitude.

[39] Vu ce qui précède, en les examinant dans leur ensemble, ces facteurs avantagent l'Opposante.

Autre circonstance : les marques de commerce SAN MIGUEL de la Requérante

[40] La Requérante soutient que l'affidavit de M^{me} Sargent établit que cinq des marques « SAN MIGUEL » de la Requérante coexistent déjà avec les marques de commerce de l'Opposante et que, partant, [TRADUCTION] « il n'y a aucune raison valable de conclure que [la Marque] crée de la confusion ou qu'elle créerait vraisemblablement de la confusion avec [les marques de commerce de l'Opposante] ».

[41] Premièrement, la Requérante n'a présenté aucun élément démontrant que ces Marques ont coexisté, ou coexistent, avec les marques de commerce de l'Opposante sur le marché canadien. Deuxièmement, je souligne que l'article 19 de la Loi ne confère pas au propriétaire d'un enregistrement le droit automatique d'obtenir l'enregistrement d'autres marques, même si celles-ci sont étroitement liées à la marque visée par l'enregistrement initial [voir *Mister Coffee & Services Inc. c. Mr. Coffee, Inc.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 405 (C.O.M.C.), à la page 416, et *American Cyanamid Co. c. Stanley Pharmaceuticals Ltd.* (1996), 74 C.P.R. (3d) 572 (C.O.M.C.), à la page 576].

[42] Même si je déduisais à partir de l'affidavit de M^{me} Sargent que la Requérante revendique l'existence d'une famille de marques de commerce « SAN MIGUEL », je tiens à souligner que, pour invoquer un argument fondé sur une famille de marques, il faut d'abord établir l'emploi au Canada de chacune des marques appartenant à la famille [voir *McDonald's Corp. c. Yogi Yogurt Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1^{re} inst.)]. En l'espèce, la Requérante n'a pas établi l'emploi de ses autres marques de commerce « SAN MIGUEL »; elle ne peut donc revendiquer l'existence d'une famille de marques de commerce « SAN MIGUEL ».

[43] Vu ce qui précède, il ne s'agit pas d'une autre circonstance qui appuie la demande de la Requérante.

Conclusion au sujet de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[44] Dans mon application du test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Après avoir examiné toutes les

circonstances de l'espèce, j'estime que malgré les ressemblances quant au son, à la présentation et aux idées que suggèrent la Marque et les marques de commerce de l'Opposante, les différences que présente la nature des marchandises et services des parties (alinéa 6(5)c) de la Loi) font pencher la balance en faveur de la Requérante. Par conséquent, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait aucune probabilité de confusion entre la Marque et l'enregistrement n° LMC646848 de la marque CAFÉ SAN MIGUEL et l'enregistrement n° LMC569431 de la marque SAN MIGUEL COFFEE en liaison avec les Marchandises.

[45] En tirant cette conclusion, je tiens à souligner que l'Opposante n'a présenté aucune preuve et aucune observation au soutien de son opposition. Mon appréciation des circonstances aurait pu être différente si l'Opposante avait produit une preuve.

[46] Vu ce qui précède, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

Décision

[47] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.