

Le 1^{er} août 2003, Jelly Belly Candy Company (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition. La requérante a signifié et déposé une contre-déclaration.

Conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)*, l'opposante a produit les affidavits de Peter D. Healy et Kelly McCarthy.

En vertu de l'article 42, la requérante a produit les affidavits de Angus MacDowell, Peter Cullen et Elenita Anastacio.

Conformément à l'article 43, l'opposante a produit les affidavits de David Snyder et Leonard Dempsey.

Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et ont pris part à l'audience.

Les motifs d'opposition

L'opposante invoque huit motifs d'opposition que je résume ci-dessous :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) en ce que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ses marchandises vu l'emploi antérieur et l'enregistrement de la **famille** de marques de commerce par l'opposante, tel qu'énoncé à l'annexe A.
2. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*b*) de la Loi parce que la requérante n'a pas employé la marque de commerce au Canada depuis au moins 1999 en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises décrites dans la demande, à savoir les bonbons et confiseries non-médicamenteuses, notamment bonbons haricots.
3. La marque de commerce visée par la demande n'est pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi parce que la marque crée de la confusion avec la famille de marques de commerce déposées de l'opposante, tel qu'énoncé à l'annexe B.
4. La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce alléguée suivant l'alinéa 16(1)*a*) de la Loi parce qu'au moment où elle prétend avoir employé la marque visée par la demande en premier lieu, la marque créait de la confusion avec la famille de marques de commerce antérieurement employées au Canada ou s'étant fait connaître au Canada par l'opposante, tel qu'énoncé à l'annexe C.

5. La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce alléguée suivant l'alinéa 16(1)c) de la Loi parce qu'au moment où elle prétend avoir employé la marque alléguée en premier lieu, la marque créait de la confusion avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par l'opposante, à savoir JELLY BELLY CANDY COMPANY.
6. La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce alléguée en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi parce qu'au moment de la production de la demande, la marque créait de la confusion avec la famille de marques de commerce antérieurement employées au Canada ou s'étant fait connaître au Canada par l'opposante, tel qu'indiqué à l'annexe C.
7. La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce alléguée suivant l'alinéa 16(3)c) de la Loi parce qu'au moment de la production de la demande, la marque créait de la confusion avec le nom commercial antérieurement employé au Canada par l'opposante, à savoir JELLY BELLY CANDY COMPANY.
8. La marque de commerce visée par la demande n'est pas distinctive en ce que la marque ne distingue pas les marchandises en liaison avec lesquelles le propriétaire prétend qu'elle a été employée et sera employée des marchandises des autres, et en ce qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer et, plus particulièrement, des marchandises de l'opposante, telles qu'énoncée à l'annexe A.

L'annexe A énumère les détails des marques suivantes :

1. demande n° 1,148,237 pour BEANANZA
2. demande n° 1,170,284 pour BIGBEAN
3. enregistrement n° LMC339,749 pour GOELITZ GUMMI & Dessin
4. enregistrement n° LMC414,564 pour J.B. COOL & Dessin
5. demande n° 1,177,728 pour JBZ & Dessin (jaune)
6. demande n° 1,173,003 pour JBZ & Dessin
7. enregistrement n° LMC275,084 pour JELLY BELLY
8. enregistrement n° LMC190,918 pour JELLY BELLY
9. enregistrement n° LMC303,615 pour JELLY BELLY
10. demande n° 1,178,181 pour JELLY BELLY & Dessin (#1)
11. enregistrement n° LMC284,214 pour JELLY BELLY & Dessin (#2)
12. enregistrement n° LMC288,526 pour JELLY BELLY & Dessin (#2)
13. enregistrement n° LMC303,614 pour JELLY BELLY & Dessin (#3)
14. enregistrement n° LMC557,602 pour JELLY BELLY & Dessin (#3)
15. enregistrement n° LMC559,504 pour JELLY BELLY & Mascot Dessin
16. enregistrement n° LMC559,660 pour JELLY BELLY & Dessin (#3 – jaune et rouge)
17. demande n° 1,178,180 pour JELLY BELLY & Front Face of Candy Bags Dessin

18. enregistrement n° LMC346,513 pour PET TARANTULA
19. enregistrement n° LMC346,928 pour PET TARANTULA & Dessin
20. demande n° 1,111,335 pour SHOW YOUR FLAVOUR!
21. demande n° 1,145,876 pour THE ORIGINAL GOURMET JELLY BEAN
22. demande n° 1,094,929 pour WHAT'S YOUR FAVOURITE FLAVOUR?
23. demande n° 1,094,930 pour WHAT'S YOUR FLAVOUR?

L'annexe B comprend les treize marques déposées qui figurent à l'annexe A, à savoir les numéros 3, 4, 7, 8, 9, 11 à 16, 18 et 19 indiquées ci-dessus.

L'annexe C comprend (un ensemble différent de) treize autres marques, à savoir les numéros figurant à l'annexe A : 3, 7, 8, 9, 11 à 16, 18, 19 et 21.

Parmi les demandes et enregistrements de l'opposante, certaines comportent des revendications de couleur. Certains (de ses demandes et enregistrements) portent sur des bonbons, alors que d'autres portent sur des articles non comestibles. Ceux qui ont pour objet des bonbons comportent généralement un désistement au droit à l'usage exclusif des mots JELLY ou JELLY BEANS. L'enregistrement n° LMC284,214 pour JELLY BELLY & Dessin (#2) comporte également un désistement au droit à l'usage exclusif de la représentation du bonbon haricot. Je remarque que l'enregistrement n° LMC339,749 a été radié le 11 décembre 2003 et que les demandes n°s 1,178,180 et 1,178,181, fondées sur un emploi projeté, ont été produites le 15 mai 2003.

Les divers dessins-marques de l'opposante sont reproduits ci-dessous :

J.B. COOL & Dessin:



JBZ & Dessin:



JELLY BELLY & Dessin (#1):



JELLY BELLY & Dessin (#2):



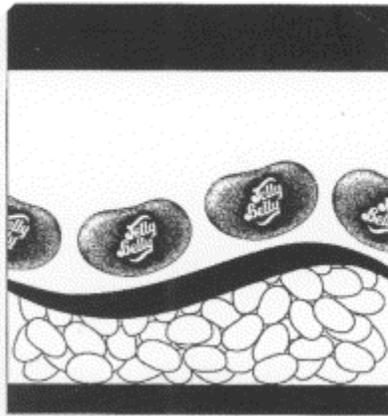
JELLY BELLY & Dessin (#3):



JELLY BELLY & Mascot Dessin:



JELLY BELLY & Front Face of
Candy Bags Dessin:



PET TARANTULA & Dessin:



Dates pertinentes et les fardeaux de preuve

C'est à la requérante qu'il incombe d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Cependant, l'opposante a le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante qui pourrait permettre raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués au soutien de chaque motif d'opposition [Voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (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.).]

En ce qui concerne les motifs d'opposition, les dates pertinentes sont les suivantes :

- article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, à la page 475];
- alinéa 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*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- paragraphe 16(1) – la date où la requérante a employé la marque en premier lieu;
- paragraphe 16(3) – la date de production de la demande;
- caractère non-distinctif – la date de production de l'opposition [voir *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424 (C.A.F.)].

L'opposante peut s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe en vertu de l'alinéa 30b) non seulement au moyen de sa preuve mais aussi au moyen de celle du requérante [voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) (C.F. 1^{re} inst.) 216, à la page 230]. Cependant, l'opposante ne pourra se décharger de son fardeau à l'aide de la preuve de la requérante que si cette preuve est clairement incompatible avec les revendications de la requérante qui sont contenues dans sa demande.

L'opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve eu égard à son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) si sa marque est dûment enregistrée à la date de ma décision.

Relativement aux motifs d'opposition fondés sur l'article 16, l'opposante doit démontrer que sa marque de commerce ou son nom commercial a été employé ou s'est fait connaître au Canada avant la date pertinente, et qu'elle n'a pas abandonné la marque visée par cet emploi ou révélation antérieure à la date de l'annonce de la demande de la requérante. [voir l'article 16].

Afin de satisfaire son fardeau initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur le caractère

distinctif, l'opposante n'a qu'à démontrer qu'à la date de production de l'opposition, sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement. [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (C.F. 1^{re} inst.)].

Famille de marques de commerce

Il peut exister une famille de marques lorsque les marques de commerce ayant un élément ou une caractéristique commune sont enregistrées au nom d'un seul propriétaire. De plus, l'enregistrement de telles marques peut équivaloir à un seul enregistrement comprenant plusieurs marques. Toutefois, afin d'établir l'existence d'une famille, un opposant doit faire la preuve de l'emploi de chaque membre de la famille. [Voir *Techniquip Ltd. c. C.O.A.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 25 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 232, confirmé par 3 C.P.R. (4th) 298 (C.A.F.); *MacDonald's Corporation c. Yogi Yogurt Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101; *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition.*]

En l'espèce, les actes de procédure n'indiquent pas clairement quel est censé être l'élément ou la caractéristique commune de la famille de l'opposante. Quoiqu'il en soit, comme le démontre l'analyse de la preuve ci-dessous, l'opposante n'a pas établi l'emploi de chaque membre de la soi-disant famille ni même d'un nombre suffisant pour se qualifier en tant que famille. Par conséquent, je rejette l'allégation de l'opposante selon laquelle elle possède une famille de marques.

La pertinence des marques invoquées

Plusieurs des marques sur lesquelles s'appuie l'opposante ne ressemblent pas, de façon importante, à la marque de la requérante, particulièrement les marques suivantes : GOELITZ GUMMI & Dessin, J.B. COOL & Dessin, JBZ & Dessin, PET TARANTULA, PET TARANTULA & Dessin, SHOW YOUR FLAVOUR! WHAT'S YOUR FAVOURITE FLAVOUR? et WHAT'S YOUR FLAVOUR?. Puisque la ressemblance entre les marques est le facteur le plus important pour décider de la question de la confusion [*Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 49, confirmé par 60 C.P.R. (2d) 70], je rejette les motifs d'opposition dans la mesure où

ils s'appuient sur les huit marques susmentionnées.

L'affidavit de Peter Healy

Monsieur Healy, vice-président marketing et ventes internationales de l'opposante, a fourni des renseignements sur les activités de l'opposante au Canada. Je me dois d'énoncer ceux qui me semblent pertinents aux questions qui nous occupent. Cependant, je souligne d'abord que M. Healy a choisi d'employer le terme « la marque JELLY BELLY » pour désigner l'ensemble des marques suivantes de l'opposante : JELLY BELLY; JELLY BELLY & Dessin, JELLY BELLY & Front Face of Candy Bags Dessin, J.B. COOL & Dessin, THE ORIGINAL GOURMET JELLY BEAN, BIG BEAN et JBZ & Dessin. Je signale aussi que je ne prends pas en compte les paragraphes 26 à 31 de l'affidavit de M. Healy, soit parce que ceux-ci contiennent des déclarations non étayées, soit qu'ils expriment des opinions sur les questions mêmes qui seront débattues devant le registraire.

Monsieur Healy affirme que l'opposante a distribué et vendu les produits suivants au Canada, produits portant la marque JELLY BELLY :

- bonbons, nommément bonbons haricots, bonbons et bonbons gélatineux (désignés collectivement « JELLY BELLY Jelly Beans »)
- contenant sous forme d'un bonbon haricot utilisé pour l'emballage de bonbons; jouets, nommément jouets lancés à la main; vêtements pour hommes, femmes et enfants; bijoux, nommément épinglettes, chemises d'entraînement, chapeaux de golf, sacs bananes, poupées-jouets gonflables, tabliers, casquettes de sport, casquettes de base-ball, grosses tasses, appareils-photos jetables, bouteilles pour sportifs, parapluies télescopiques, fourre-tout, horloges murales, montres-bracelets, montres de sport étanches, ballons, tee-shirts, crayons, aimants, anneaux porte-clés, épinglettes, autocollants de tatouages amovibles, distributeurs de bonbons et cartes postales (désignés collectivement « les produits JELLY BELLY »).

L'opposante distribue ses produits JELLY BELLY Jelly Beans et JELLY BELLY au Canada dans les supermarchés tels que Sobey's, IGA et Foodtown; chez des grossistes tels que Costco; dans les clubs video tels que Blockbuster; dans les magasins de détails tels que Wal-Mart et

Zellers; dans les chaînes de pharmacies telles que Shopper's Drug Mart; dans les magasins de cartes tels que Carlton Cards, et dans les confiseries. Monsieur Healy a fourni [traduction] « une ventilation provinciale du nombre d'emplacements qui offrent en vente les produits de l'opposante JELLY BELLY de l'opposante ».

Monsieur Healy déclare que l'opposante [TRADUCTION] « a distribué et vendu des produits JELLY BELLY Jelly Beans au Canada depuis août 1977 » et qu'entre les mois d'août 1977 et mars 1992, le chiffre des ventes de l'opposante des produits JELLY BELLY Jelly Beans au Canada s'est élevé à 2,84 millions de dollars US. Il fournit une ventilation annuelle de ses ventes de produits JELLY BELLY Jelly Beans réalisées au Canada en liaison avec les marques JELLY BELLY pour les années 1993 à 2004, et mentionne que depuis son entrée au Canada, les ventes totales ont dépassé 19 millions de dollars.

Monsieur Healy produit également certains chiffres d'affaires annuels réalisés au Canada pour les ventes de produits JELLY BELLY Jelly Beans en liaison avec la marque de commerce THE ORIGINAL GOURMET JELLY BEAN.

Monsieur Healy soutient que l'opposante a un site Web depuis 1997, qui est accessible à tous les internautes canadiens. Il fournit des copies papier de plusieurs pages du site Web, en date de juillet 2004. Celles-ci démontrent que les bonbons haricots de l'opposante sont vendus dans différents formats d'emballage. Il semble également qu'il soit possible d'acheter les marchandises de l'opposante à partir du site Web, mais aucune preuve ne démontre que les Canadiens le fassent.

Monsieur Healy a présenté certains documents servant à démontrer la ressemblance entre les parfums et les mascottes. Bien que l'on puisse considérer que les parfums n'ont qu'un rapport indirect avec la nature des marchandises des parties, les mascottes n'ont aucun rapport avec les questions soulevées.

Comme pièce G, M. Healy a fourni [traduction] « un échantillon d'emballage qui montre certaines des diverses marques JELLY BELLY se rapportant aux produits JELLY BELLY Jelly

Beans, ce qui, selon lui, [TRADUCTION] « établit la manière dont les marques JELLY BELLY ont été employées et le sont toujours en liaison avec les produits JELLY BELLY Jelly Beans, depuis leur entrée sur le marché canadien ». La pièce G est une boîte sur laquelle figurent les marques suivantes de l'opposante : JELLY BELLY, JELLY BELLY & Dessin (#1) et THE ORIGINAL GOURMET JELLY BEAN.

Même si M. Healy affirme que pendant plus de dix ans, les marques JELLY BELLY ont profité d'une très grande visibilité par l'entremise de divers documents de promotion, de la presse écrite et d'étalages en magasin, la preuve n'appuie pas ses prétentions. La pièce H est [TRADUCTION] « un livret de recettes où certaines des marques JELLY BELLY sont montrées en liaison avec les bonbons haricots, » mais rien n'indique comment ou dans quelle mesure cet article peut avoir été distribué au Canada.

Dans l'ensemble, le témoignage de M. Healy manque de précision. Plus particulièrement, en raison de l'emploi du terme collectif « les marques JELLY BELLY », il est impossible de savoir laquelle des marques de l'opposante est associée au marché canadien. Si, par exemple, certaines ventes sont associées aux marchandises vendues uniquement en liaison avec la marque de commerce JBZ & Dessin (une des marques de JELLY BELLY), ces ventes ne seraient pas particulièrement pertinentes pour la question de la probabilité de confusion vu les différences considérables qui existent entre la marque de la requérante et JBZ & Dessin.

Les copies certifiées des enregistrements fournies par M. Healy permettent à l'opposante de s'acquitter du fardeau initial qui lui incombait en vertu de l'alinéa 12(1)d).

Même si je considère que les copies certifiées constituent une preuve d'emploi *de minimis* des marques en question, cela ne suffit pas pour que l'opposante puisse s'acquitter de sa charge de présentation au regard des motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement ou le caractère distinctif. [Voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.).] Néanmoins, compte tenu de la pièce G, j'estime que le témoignage de M. Healy permet à l'opposante de s'acquitter de son fardeau initial au regard du caractère distinctif et des motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(1)a) et 16(3)a), mais seulement

dans la mesure où ces motifs concernent les marques de commerce JELLY BELLY, JELLY BELLY & Dessin (#1) ou THE ORIGINAL GOURMET JELLY BEAN.

Je constate que M. Healy n'a fourni aucun élément de preuve démontrant l'emploi du nom commercial de l'opposante au Canada aux dates pertinentes applicables aux motifs fondés sur les alinéas 16(1)c) et 16(3)c). Le nom commercial n'apparaît pas à l'endos de la boîte produite comme pièce G, mais M. Healy n'a pas affirmé que cet emballage démontre la façon dont a été employé le nom commercial au Canada antérieurement à la date pertinente. Comme il n'y a aucune autre preuve au dossier relativement à l'emploi du nom commercial de l'opposante, les motifs 5 et 7 sont rejetés parce que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

L'affidavit de Kelly McCarthy

Madame McCarthy travaille pour le cabinet d'avocats de l'opposante. Le 16 août 2004, elle a téléphoné au distributeur de la requérante pour la côte est, Exclusive Consumer Brands. Elle a demandé où elle pourrait acheter des bonbons et bonbons haricots THE JELLY BEAN FACTORY à Toronto, et depuis combien de temps les bonbons et bonbons haricots THE JELLY BEAN FACTORY étaient offerts en vente au Canada. On lui a dit qu'elle pourrait acheter ces marchandises dans tous les magasins Toys 'R' Us ou Sugar Mountain Confectionery de la région du grand Toronto, et que Exclusive Consumer Brands n'avait commencé à vendre ces marchandises que depuis « environ quatre ou cinq mois ». Madame McCarthy a alors téléphoné à six des magasins susmentionnés où on l'a informée qu'ils n'offraient pas en vente les bonbons ou bonbons haricots portant la marque de commerce THE JELLY BEAN FACTORY, et qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. Dans ces circonstances, M^{me} McCarthy est arrivée à la conclusion générale que [TRADUCTION] « la requérante n'a jamais vendu les bonbons ou bonbons haricots THE JELLY BEAN FACTORY, ni maintenant, ni depuis mai 1999 ».

Si je ne tiens pas compte du fait que le témoignage de M^{me} Kelly relève du oui-dire et que la marque visée par le litige est THE JELLY BEAN FACTORY & Dessin et non le mot-symbole THE JELLY BEAN FACTORY, le témoignage de M^{me} Kelly peut soulever certains doutes sur l'emploi revendiqué par la requérante. Or, comme nous le verrons plus loin, la preuve soumise par la requérante a apaisé ces doutes de manière satisfaisante.

L'affidavit de Peter Cullen

Monsieur Cullen est le codirecteur général de la requérante. Il déclare que celle-ci vend des bonbons haricots au Canada en liaison avec sa marque par l'entremise de son distributeur, Scott Bathgate Ltd., depuis mai 1999. La requérante a également eu un distributeur dans la région de Toronto. À partir d'octobre 2000 et pendant environ deux ans, il s'agissait de D.S. Sainthill et Co. Ltd. À ce moment, la requérante était représentée dans la région de Toronto par Exclusive Consumer Brands, Inc., laquelle n'a expédié le produit qu'une seule fois aux alentours du 30 juin 2004. Monsieur Cullen déclare : [TRADUCTION] « il n'est pas certain que [Exclusive Consumer Brands] poursuivra ses activités de distributeur pour la requérante dans la région de Toronto ».

Monsieur Cullen a fourni les recetttes des ventes annuelles des bonbons haricots de la requérante de mai 1999 à 2004.

Monsieur Cullen a également fourni des renseignements relatifs aux activités de la requérante à l'étranger, ainsi que ses dépenses de publicité à l'échelle mondiale. Il mentionne qu'aucun cas de confusion ne lui a été signalé, mais ne précise pas s'il existe un mécanisme de signalement. Les paragraphes 15 et 16 de son affidavit ne sont pas pris en compte parce qu'ils ne font état que d'opinions générales sur les questions à trancher par le registraire en l'espèce.

L'affidavit de Angus MacDowell

Monsieur MacDowell est le vice-président de Scott-Bathgate Ltd. (« SBL »), distributeur canadien de la requérante. SBL vend des aliments et des produits de confiserie aux détaillants dans tout l'Ouest canadien.

Monsieur MacDowell explique la façon dont SBL est devenu le distributeur de la requérante et précise qu'il a reçu les premiers échantillons de bonbons haricots de la requérante au début de l'année 1999. Vers le mois d'avril 1999, il a commandé deux palettes complètes des bonbons haricots de la requérante. Une copie de la facture de la requérante à SBL, portant sur les bonbons haricots, datée du 6 mai 1999, est jointe comme pièce A. Monsieur MacDowell affirme que des échantillons de cette première commande de bonbons haricots de la requérante ont été distribués

aux agents commerciaux de SBL et offerts en vente à leurs clients de la C.-B. en juin 1999. Il joint, comme pièce B, les pages du catalogue 2005 de SBL faisant la promotion des bonbons haricots de la requérante. La pièce B montre la marque de la requérante apposée sur l'emballage contenant les bonbons haricots. Monsieur MacDowell ajoute ensuite que les catalogues de SBL auraient contenu des pages similaires sur les bonbons haricots de la requérante chaque année, depuis 1999.

Monsieur MacDowell affirme qu'il a retrouvé les registres de ventes aux consommateurs canadiens pour les bonbons haricots de la requérante pour les années 1999, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005. Comme pièce C, il fournit un imprimé d'ordinateur pour les ventes réalisées entre le 1^{er} janvier 2001 et le 4 mars 2005. Il n'a repéré aucun registre informatique pour les ventes antérieures au 1^{er} janvier 2001 mais il produit comme pièce D, un rapport des ventes pour l'année 1999, établissant les ventes de bonbons haricots de la requérante par SBL pour les mois de juin à décembre 1999.

Monsieur MacDowell déclare que les agents commerciaux de SBL vendent à toutes sortes de points de ventes, des dépanneurs aux grandes chaînes d'épiceries. La pièce C montre les ventes réalisées, entre autres endroits, aux postes d'essence, aux magasins de bonbons, aux pharmacies et aux supermarchés.

Monsieur MacDowell soutient que la ligne de bonbons haricots de la requérante concurrence les bonbons haricots de l'opposante depuis le début des ventes mais qu'aucun cas de confusion ne lui a été signalé.

L'affidavit d'Elenita Anastacio

Madame Anastacio est une chercheuse en marques de commerce qui travaille pour les agents de marques de commerce de la requérante. Elle fournit les résultats des diverses recherches qu'elle a effectuées aux registres étrangers des marques de commerce. Il semble qu'elle visait à démontrer que les marques des parties coexistent sur d'autres registres.

L'affidavit de David Snyder

Monsieur Snyder est le directeur commercial régional du Mid West de l'opposante, aux États-Unis. Il soutient que son affidavit fait suite à la déclaration de M. Cullen selon laquelle aucun cas de confusion n'a été porté à son attention.

Monsieur Snyder considère qu'il y a eu un cas de confusion aux États-Unis entre les bonbons haricots vendus par la requérante sous la marque de commerce THE JELLY BEAN PLANET & Dessin et les bonbons haricots JELLY BELLY de l'opposante.

Malgré que la marque THE JELLY BEAN PLANET & Dessin ressemble à la marque en cause, la requérante souligne avec raison que l'incident survenu aux États-Unis ne concernait pas la marque qui fait l'objet de la présente instance.

L'affidavit de Leonard Dempsey

Monsieur Dempsey possède une entreprise au Royaume-Uni qui détient un contrat de vente des produits JELLY BELLY dans certaines régions du RU. Il fait état de deux incidents qui, selon lui, constitueraient des cas de confusion entre les bonbons haricots de THE JELLY BEAN FACTORY & Dessin et les bonbons haricots de JELLY BELLY survenus entre 2002 et 2004.

Probabilité de confusion

Des autres motifs d'opposition, tous sauf un reposent sur la probabilité de confusion entre la marque de la requérante et les diverses marques de l'opposante. Comme je l'ai déjà mentionné, les motifs sont reliés à différentes dates de pertinence mais, compte tenu des circonstances de l'espèce, la date pertinente pour l'appréciation de la question de la confusion n'est pas déterminante.

Le critère de la confusion

Le critère applicable 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. En appliquant le critère de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux 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 ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. On a pas à accorder le même poids à chacun de ces facteurs.

La Cour suprême du Canada a étudié la procédure appropriée pour apprécier toutes les circonstances pertinentes en vue de décider si deux marques créent de la confusion dans les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, [2006] 1 R.C.S. 772, et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824. Avec ces principes généraux à l'esprit, je dois maintenant me pencher sur toutes les circonstances de l'espèce en m'attardant sur la marque JELLY BELLY & Dessin (#1) de l'opposante en liaison avec les bonbons haricots puisque j'estime que cette marque représente la meilleure preuve de l'opposante.

alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

La marque JELLY BELLY & Dessin (#1) de l'opposante présente un caractère distinctif inhérent surtout à cause de l'emploi du mot BELLY. La marque de la requérante possède également un caractère distinctif inhérent mais, dans l'ensemble, j'estime que la marque de l'opposante a un caractère distinctif inhérent plus fort.

Les deux marques ont acquis un caractère distinctif au Canada par leur emploi. Cependant, pour les motifs énoncés précédemment ayant trait à l'attribution d'un chiffre de ventes global pour un bon nombre de marques différentes appartenant à l'opposante, il m'est impossible d'évaluer la mesure dans laquelle la marque JELLY BELLY & Dessin (#1) a acquis une réputation au

Canada à quelque moment que ce soit.

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

Je suis d'avis que l'opposante a commencé à employer sa marque au Canada avant la date de premier emploi de la requérante.

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

Les deux parties emploient leurs marques en liaison avec des bonbons haricots et vendent leurs marchandises par l'intermédiaire de divers types de détaillants.

alinéa 6(5)e) – 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

« À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire. » [*Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 149, confirmé par 60 C.P.R. (2d) 70]

Dans son plaidoyer écrit, l'opposante a présenté les arguments suivants en ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques des parties :

[TRADUCTION]

Dans la présente affaire, la marque de commerce de la requérante et bon nombre des marques de commerce de l'opposante comportent la composante « JELLY ». La marque de commerce de la requérante et plusieurs des marques de l'opposante comportent la composante « BEAN ».

Par conséquent, du point de vue du consommateur moyen ayant un souvenir imparfait des marques de commerce, ces circonstances augmentent le degré de ressemblance entre les marques respectives des parties.

Bien qu'il soit vrai que l'usage commun des mots qui constituent les noms des marchandises augmente la ressemblance entre les marques, le fait que ces mêmes mots aient le nom

marchandises permet nécessairement de conclure que les consommateurs se fieront à d'autres caractéristiques des marques pour établir une distinction entre elles. Afin d'appuyer une conclusion selon laquelle elle pourrait monopoliser soit le mot JELLY ou BEAN en liaison avec les bonbons haricots, l'opposante devrait présenter une preuve excessivement forte.

La marque de la requérante évoque un emplacement ou une place d'affaires tandis que celle de l'opposante fait plutôt référence à un ventre dodu. La marque de la requérante contient quatre syllabes, celle de l'opposante en contient deux. Les caractères utilisés sont de types différents. Le dessin de la requérante représente un grand oval, tandis que celui de l'opposante a la forme d'un bonbon haricot.

Enfin, j'estime qu'en examinant les deux marques dans leur ensemble, le degré de ressemblance entre elles n'est pas très fort dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

Les autres circonstances de l'affaire

Je partage l'opinion de l'opposante selon laquelle la preuve de la requérante portant sur les marques des parties qui coexistent dans des registres étrangers n'est pas pertinente [voir *Vivat Holdings Ltd. c. Levi Strauss & Co.* (2005), 41 C.P.R. (4th) 8 (C.F. 1^{re} inst.)]. De plus, aucun poids significatif ne peut être accordé aux déclarations des auteurs des affidavits présentés par la requérante, selon lesquels ils n'ont eu connaissance d'aucun cas de confusion. Il reste à trancher la question du poids à accorder aux cas de confusion qui seraient survenus à l'étranger et que l'opposante a présentés en contre-preuve.

Monsieur Snyder déclare qu'un cas de confusion survenu au Texas a été porté à son attention dans la semaine du 28 mars 2005. À ce moment, il a visité un magasin de friandises et a avisé la gérante que la date de péremption figurant sur certains emballages de bonbons haricots JELLY BELLY offerts en vente était passée. La gérante lui aurait alors demandé des informations sur les bonbons haricots destinés à la vente en bloc et M. Snyder l'a avisée que ces bonbons haricots n'étaient pas des bonbons haricots JELLY BELLY puisque'ils n'arboraient pas la marque de l'opposante. La gérante a alors tiré une caisse de bonbons haricots de la requérante portant la

marque THE JELLY BEAN PLANET & Dessin et lui a demandé si ces produits lui appartenaient.

Monsieur Dempsey témoigne de deux cas de confusion qui, selon lui, sont survenus au Royaume-Uni entre 2002 et 2004. Premièrement, il déclare qu'une cliente lui aurait dit qu'elle pouvait acheter les produits JELLY BELLY à un prix moindre d'un autre distributeur. Il lui a alors dit que le produit de l'autre distributeur provenait de THE JELLY BEAN FACTORY & Dessin, et n'était pas un produit JELLY BELLY. Dans un deuxième temps, une cliente exposait les bonbons haricots THE JELLY BEAN FACTORY & Dessin dans un présentoir JELLY BELLY. Lorsqu'il lui a demandé de retirer ce « produit contrefait », la cliente a informé M. Dempsey qu'elle ignorait qu'il s'agissait d'un produit différent.

Pour plusieurs raisons, je ne suis pas prête à accorder beaucoup de poids à aucun de ces cas présumés de confusion. Comme l'a mentionné la requérante, la marque en cause au Texas n'est pas la marque qui fait l'objet de la présente instance. Aussi, comme l'a indiqué l'opposante dans son plaidoyer, il existe de nombreuses similitudes dans les emballages de la requérante, abstraction faite de la marque, qui préoccupent l'opposante, *p. ex.* l'agencement des couleurs, les mascottes et les noms des parfums. Il se peut très bien que ce genre d'indices de commercialisation trompeuse ait pu jouer un rôle important dans les exemples qui ont été soumis, mais ils ne sont pas pertinents en l'espèce. De plus, aucun élément ne prouve ne démontre que les bonbons haricots deluxe sont courants dans l'industrie et par conséquent, il se peut que ces personnes aient cru que les bonbons haricots deluxe étaient les mêmes. Des différences dans l'état du marché entre le Canada et le Texas ou le Royaume-Uni pourraient également empêcher que ce genre de cas se produisent ici. Le dernier élément, mais non le moindre, est qu'on a pas soumis en preuve le témoignage des personnes qui auraient été induites en erreur, rendant ainsi impossible la conduite de contre-interrogatoires utiles.

La conclusion sur la probabilité de confusion

Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, j'estime, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion entre les marques est peu probable. Comme ma conclusion ne dépend pas de la date à laquelle j'évalue la probabilité de confusion, les motifs 1,3,4,6 et 8 ne

peuvent être accueillis.

Le motif fondé sur l'alinéa 30i)

Même si j'ai déjà décidé que le premier motif d'opposition ne pouvait être accueilli, j'ajouterai que lorsqu'un requérant a fourni la déclaration requise à l'alinéa 30i), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme en présence d'une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]

Le motif fondé sur l'alinéa 30b)

Si je comprends bien, la position de l'opposante au regard du deuxième motif d'opposition est que la requérante n'a pas employé sa marque depuis la date alléguée et qu'elle ne l'a pas employée en liaison avec chacune des deux catégories générales indiquées, nommément les bonbons et les friandises non-médicamenteuses. Même si l'opposante a présenté des observations écrites détaillées quant à ce motif, son représentant a refusé d'y apporter des précisions à l'audience. Le représentant de la requérante a déclaré lors de l'audience que la seule préoccupation de la requérante, quant à ce motif, est que les « bonbons haricots » fassent toujours partie de la demande.

Dans son plaidoyer écrit, l'opposante a fait valoir qu'elle s'était acquittée du fardeau initial qui lui incombait en vertu de l'alinéa 30b) au moyen de la propre preuve de la requérante. Toutefois, elle ne peut faire valoir cette prétention que si la preuve de la requérante est clairement incompatible avec les revendications contenues dans sa demande. J'estime que ce n'est pas le cas. Bien que l'opposante soutienne que la requérante aurait dû produire une meilleure preuve d'emploi conformément à l'article 4 de la Loi, il n'incombait pas à la requérante de le faire. De plus, si l'opposante voulait tenter de démontrer que les allégations de la requérante étaient fausses, elle aurait pu contre-interroger les auteurs des affidavits de la requérante.

L'opposante semble également faire valoir que la preuve de la requérante concerne seulement les « bonbons haricots » et que leur vente ne peut qu'appuyer les prétentions à l'égard des friandises non-médicamenteuses et non les bonbons parce que les bonbons et les friandises non-

médicamentees sont deux catégories gérées différées. Cependant, vu que le *Oxford Canadian Dictionary* définit « friandise » comme un [TRADUCTION] « bonbon et autre sucrerie », il ne m'apparaît pas évident que cette demande porte sur plus d'une catégorie gérée dans sa revendication d'emploi.

Dans les circonstances, je rejette le motif fondé sur l'alinéa 30*b*).

Si je faisais une erreur sur la question de la classification, la demande portant sur les marchandises [TRADUCTION] « friandises non-médicamentees, nommément bonbons haricots » serait alors maintenue.

Conclusion

En vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du du paragraphe 38(8).

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 21 JUIN 2007.

Jill W. Bradbury
Commissaire
Commission d'opposition des marques de commerce