

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION par Bessey Foods Ltd. à la demande no. 529,120 concernant la marque de commerce PRESSI produite par Teisseire France Société Anonyme

Le 27 septembre 1984, la requérante, Teisseire France Société Anonyme, a produit une demande d'enregistrement de la marque PRESSI fondée sur l'emploi au Canada depuis mai 1984 en liaison avec "concentré de jus de fruits" et fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque de commerce en France en liaison avec les marchandises suivantes:

"Extraits de viande et de poissons; lait, graisse comestible, conserves, pickles, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; gelée, confiture, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; pâtes à tartiner; café, thé, cacao, succédanés du café nommément: extraits de plantes purifiées donnant un goût de café naturel; confiserie nommément: chocolat, pâtes de fruits, fruits confits, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et boissons non alcoolisées nommément: liqueurs douces, non alcoolisées, sirop et autres préparations pour faire des boissons nommément: extraits de fruits, de plantes, de légumes sous forme de liquide concentré et de poudre"

De plus, la demande de la requérante est fondée sur l'usage projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises suivantes:

"Gelée, confiture, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; pâtes à tartiner, coulis; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, nommément: extraits de plantes purifiées donnant un goût de café naturel; farine et préparations faites de céréales nommément: mélange de céréales pour le petit déjeuner, pains, biscuits, gâteaux, pâtisserie ou confiserie, nommément: chocolat, pâtes de fruits, fruits confits, glaces comestibles; bonbons, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; boissons non alcoolisées nommément: liqueurs douces, non alcoolisées, sirop et autres préparations pour faire des boissons nommément: extraits de fruits, de plantes, de légumes sous forme de liquide concentré et de poudre, extraits de viande et de poissons; lait, graisse comestible, conserves, pickles, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses"

La requérante a réclamé la priorité fondée sur sa demande d'enregistrement produite en France le 14 mai 1984.

L'opposante, Bessey Foods Ltd., a produit une déclaration d'opposition le 20 juin 1986. Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante a soutenu que la marque de commerce de la requérante n'est ni enregistrable ni distinctive, que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce PRESSI, en ce sens qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'opposante: BESSEY'S, no. d'enregistrement 130,258; BESSEY'S ORANGE ROYALE, no. d'enregistrement 217,121; et BESSEY'S GRAPE ROYALE, no. d'enregistrement 219,207 que l'opposante a antérieurement employées au Canada. L'opposante a également invoqué qu'elle avait antérieurement produit une demande d'enregistrement à l'égard de la marque de commerce BESSEY'S ROYALE, pour contester le droit de la requérante de faire enregistrer sa marque, et le caractère distinctif de la marque de commerce de la requérante. Enfin, l'opposante a allégué que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de sa marque de

commerce et que ladite marque de commerce n'est pas distinctive, en ce sens qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce BESSEY, BESSEY'S, BESSEY'S APPLE ROYALE, BESSEY'S GRAPE ROYALE, BESSEY'S ORANGE ROYALE et le nom commercial Bessey de l'opposante, que l'opposante a antérieurement employée au Canada en liaison avec divers produits alimentaires et boissons non alcoolisées.

La requérante a signifié et produit une contre-déclaration, dans laquelle elle niait les motifs d'opposition avancés par l'opposante.

L'opposante a produit, comme élément de preuve, un document intitulé DÉCLARATION STATUTAIRE qui renferme le passage suivant:

"And I have made this Declaration conscientiously believing it to be true and accurate and knowing that it has the same force and effect as if made under oath by virtue of the Canada Evidence Act."

Cependant, du constat d'assermentation, il appert que le serment dont atteste le document a été prêté par un certain Robert Cracower. En outre, ce M. Cracower a été contre-interrogé; il appert, à la lecture de la transcription de son contre-interrogatoire, que M. Cracower a porté serment quant à la teneur du document. J'ai par conséquent considéré que ce document constitue un affidavit de M. Cracower. En outre, la transcription du contre-interrogatoire de M. Cracower fait partie du dossier, dans la présente affaire d'opposition.

La requérante a produit en guise de preuve la déclaration statutaire de Chantal Bouchard et l'affidavit de Serge Petit. Cependant, M. Petit ne s'est pas prêté à un contre-interrogatoire à l'égard de son affidavit de sorte que celui-ci a par conséquent été réputé ne pas faire partie de la preuve de la requérante dans la présente procédure d'opposition.

Seule l'opposante a produit un plaidoyer écrit et ni l'une ni l'autre des deux parties n'a demandé la tenue d'une audience.

Le premier motif d'opposition invoqué par l'opposante est fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, l'opposante alléguant qu'il y aurait un risque de confusion entre la marque de commerce de la requérante, PRESSI et ses marques de commerce déposées BESSEY'S, BESSEY'S ORANGE ROYALE et BESSEY'S GRAPE ROYALE. La marque de commerce déposée BESSEY'S est la plus pertinente de celles de l'opposante dans cette procédure d'opposition. De même, la décision rendue pour ce qui est de la confusion alléguée entre la marque de commerce PRESSI de la requérante et la marque de commerce BESSEY'S de l'opposante sera effectivement

déterminante pour ce qui est des autres questions en litige dans la présente procédure d'opposition.

Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce PRESSI et BESSEY'S, à la date de ma décision, date qui fait foi à l'égard du motif d'opposition fondé sur le paragraphe 12(1)d) de la Loi (voir l'affaire Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks, (Cour d'appel fédérale No. A-263-89, en date du 24 juin 1991, encore inédite), le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris de celles qui sont énumérées expressément au paragraphe 6(5) de la Loi. De plus, le registraire doit se rappeler qu'il incombe légalement à la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige et, à la date faisant foi.

Pour ce qui est de l'alinéa 6(5)a) de la Loi, la marque de commerce PRESSI de la requérante présente un caractère distinctif inhérent. La marque déposée de l'opposante, BESSEY'S, présente un certain caractère distinctif inhérent, même si, de par sa forme possessive, elle donne à croire que le terme "Bessey" suggère un nom ou un prénom. Cependant, la preuve versée au dossier, dans la présente procédure d'opposition, ne permet pas de confirmer que tel est le cas.

La preuve présentée par l'opposante permet d'établir que sa marque de commerce BESSEY'S a été révélée au Canada, relativement à des boissons aux fruits et aux légumes, à des sirops et à des concentrés de jus de fruits et que les ventes s'y rapportant, pour la période allant de 1977 à 1986, sont de l'ordre de 40 millions de dollars. Le contre-interrogatoire de M. Cracower et les engagements fournis par l'opposante permettent d'établir que la requérante a employé sa marque de commerce PRESSI au Canada en ce qui a trait à la vente de concentrés pour boissons aux fruits de telle sorte que la marque de commerce PRESSI a été révélée dans une certaine mesure au Canada. Cependant, en l'espèce, l'opposante a l'avantage si l'on considère la mesure dans laquelle les marques de commerce en litige ont été révélées et la période durant laquelle elles ont été employées.

Les marchandises de la requérante, à savoir, ses concentrés pour jus de fruits, liqueurs non alcoolisées, sirops et autres préparations pour boissons, eaux minérales et gazeuses, ainsi que ses gelées, fruits en conserve, séchés et pochés, se rapprochent étroitement des marchandises visées dans l'enregistrement lesquelles, à la date de la présente décision, englobent les marchandises suivantes: "fruits, juice drinks of citrus and other fruits and combinations thereof; sweet cider, fruit juices". Certaines marchandises ont été supprimées de l'enregistrement de l'opposante, aux termes de l'article 44 (à présent l'article 45) de la Loi sur les marques de commerce, en date du 4 décembre

1987; elles ne sont par conséquent d'aucune pertinence pour ce qui est de l'issue de la présente procédure d'opposition, considération faite de la décision rendue dans l'affaire Park Avenue, dont il a été question ci-dessus. Les autres marchandises englobées dans la demande d'enregistrement présentée par la requérante sont des produits alimentaires divers, lesquels diffèrent expressément des boissons non alcoolisées et des concentrés visés par l'enregistrement de l'opposante et vendus par l'opposante au Canada en liaison avec la marque de commerce BESSEY'S. En outre, en l'absence de toute preuve du contraire, je me dois de conclure que les canaux commerciaux ciblés pour les marchandises des deux parties en présence se chevaucheraient.

Quant au degré de ressemblance entre les marques de commerce en litige, la marque de commerce de la requérante PRESSI, ayant un caractère distinctif inhérent, ne suggère aucune idée tandis que la marque de commerce de l'opposante, BESSEY'S évoque le prénom d'une personne. Ainsi, les idées évoquées par les deux marques de commerce en question diffèrent. En outre, les marques de commerce présentent relativement peu de similitude, quant à l'apparence, quand on les considère du point de vue d'une première impression et d'un souvenir imparfait.

Pour ce qui est de la ressemblance phonique entre les marques de commerce PRESSI et BESSEY'S, la requérante a fondé ses allégations sur la déclaration statutaire faite par Chantal Bouchard. Bien que Mme Bouchard fasse valoir que, pour le commun des francophones, les termes PRESSI et BESSEY se prononcent différemment, elle souligne néanmoins que les termes PRESSI et BESSEY ne présentent pas un caractère phonique aussi distinctif s'ils sont prononcés à l'anglaise plutôt qu'à la française. Toutefois, Mme Bouchard n'a pas établi sa compétence à titre de spécialiste en matière de prononciation anglaise. En tout état de cause, pour déterminer s'il y a un risque de confusion, il faut tenir compte du point de vue du Canadien bilingue moyen. À cet égard, je ferai remarquer les observations suivantes, qui ont été formulées par l'agent d'audience dans l'affaire Les Vins La Salle Inc. v. Les Vignobles Chantecler Ltée, 6 C.P.R. (3d) 533, aux pages 535 à 536:

Compte tenu de ce qui précède, je considère que les marques de commerce PRESSI et BESSEY'S pourraient bien être prononcées de façon analogue par le Canadien bilingue moyen ayant acquis une connaissance des langues anglaise et française.

Eu égard à ce qui précède et, plus particulièrement, à la similitude entre les marques de commerce PRESSI et BESSEY'S, du point de vue phonique, quand on les considère du point de vue de la première impression et du souvenir imparfait, et considération faite du fait que les concentrés de jus de fruits et les boissons non alcoolisées de la requérante chevauchent les marchandises de l'opposante et seraient écoulés dans les mêmes créneaux commerciaux, j'en suis venu à la conclusion que la requérante ne s'est pas acquittée de la charge qui lui incombait légalement d'établir qu'il n'y aurait pas de risque raisonnable de confusion entre ses marques de commerce PRESSI, en ce qui a trait aux "gelée, fruits conservés, séchés et cuits; concentré de jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément: liqueurs douces non alcoolisées, sirop et autres préparations pour faire des boissons nommément: extraits de fruits, de plantes, de légumes sous forme de liquide concentré et de poudre; eaux minérales et gazeuses" et la marque de commerce déposée de l'opposante, BESSEY'S. D'autre part, il ne me semble pas qu'il puisse y avoir quelque risque de confusion entre la marque de commerce BESSEY'S de l'opposante et la marque de commerce PRESSI de la requérante, pour ce qui est des autres marchandises visées par la demande d'enregistrement produite par la requérante. À cet égard, je ferai remarquer la décision rendue par la Cour fédérale, division de première instance, en ce qui a trait à l'autorisation de rendre une décision partagée, dans l'affaire Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH, 10 C.P.R. (3d) 492.

Compte tenu de ce qui précède, je repousse la demande de la requérante en ce qui a trait aux "concentré de jus de fruits; gelée, fruits conservés, séchés et cuits; boissons non alcoolisées nommément liqueurs douces, non alcoolisées, sirop et autres préparations pour faire des boissons nommément: extraits de fruits, de plantes, de légumes sous forme de liquide concentré et de poudre; eaux minérales et gazeuses" et je rejette par ailleurs l'opposition faite par l'opposante quant à l'enregistrement de la demande de la requérante, eu égard aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce, en ce qui a trait aux: "confiture, légumes conservés, séchés et

cuits; pâtes à tartiner, coulis; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, nommément: extraits de plantes purifiées donnant un goût de café naturel; farine et préparations faites de céréales nommément: mélange de céréales pour le petit déjeuner, pains, biscuits, gâteaux, pâtisserie ou confiserie, nommément: chocolat, pâtes de fruits, fruits confits, glaces comestibles; bonbons, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; lait, graisse comestible, conserves, pickles, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; bière, ale et porter".

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 31^e JOUR D'OCTOBRE 1991.

G.W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce