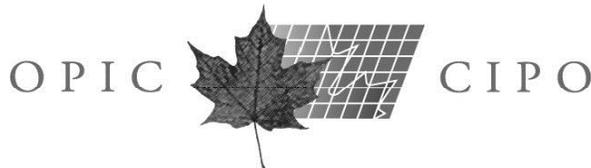


## TRADUCTION



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

**Référence : 2013 COMC 6**  
**Date de la décision : 2013-01-09**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par Joey Tomato's (Canada) Inc. à  
l'encontre de la demande d'enregistrement  
n° 1443856 pour la marque de commerce  
LOCAL FOOD ... GUARANTEED au nom  
de 100 Mile Market Inc.**

[1] Le 6 juillet 2009, 100 Mile Market Inc. (le requérant) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce LOCAL FOOD... GUARANTEED (la marque), fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : (1) Viande fraîche et congelée, nommément porc, bœuf, agneau, mouton et chèvre, poulet, dinde et sauvagine; produits de la viande, nommément galettes, saucisses, saucisses fumées, filets préparés, hamburgers, salami, saucisses bratwurst, mortadelle, pepperoni, pâtés, jambon, bœuf salé, dinde et viande séchée; légumes frais, congelés, préparés et en conserve, nommément carottes, oignons, échalotes, ail, céleris, céleris-raves, choux, brocoli, choux-fleurs, laitue, épinards, légumes verts assortis, haricots, pois, légumineuses, germes, pommes de terre, navets, radis, tomates, cornichons, concombres, aubergine, raifort, choux de Bruxelles, courges, choucroute, patates douces et endives; champignons; céréales et graines, nommément blé, orge, avoine, épeautre, lin, seigle, soya, maïs, tournesol, moutarde, millet, sorgho et arachides; céréales et graines préparées, nommément gruau, semoule de maïs, farine de lin, farine de céréale et de grains, muesli, céréales, céréale de semoule, crèmes de blé, flocons d'avoine, son, beurre d'arachides, moutarde, tofu, sauce soya, maïs éclaté; produits de boulangerie, nommément pain, petits pains, craquelins, pâte à tarte, pâte à pizza, biscuits, pains plats, croustons, mie de pain, bagels et muffins; pâtes alimentaires, nommément spaghetti, macaroni, lasagne, linguines, radiatori et nouilles aux œufs; huiles, nommément huile de soya, huile de tournesol, huile de lin, huile de maïs, huile d'arachide, huile de pépins de raisins et moutarde; vinaigres;

œufs; produits laitiers, nommément lait, yogourt, crème, crème sure, crème glacée, fromages, yogourt, fromage cottage, fromage à la crème, beurre et babeurre; tartinades, nommément tartinades au fromage, tartinades à la viande, beurres aromatisés et trempettes de fromage à la crème; sauces, nommément sauces à la viande, sauces à base de tomates, sauces pour pâtes alimentaires, marinades à viande, sauce barbecue, sauces à steak, sauces à salade et salsa; fruits, nommément fraises, framboises, petites poires, canneberges, bleuets, cerises, kiwis, mûres, raison de Corinthe, groseilles, myrtilles, pommes, poires, pêches, abricots, melon d'eau et cantaloups; confitures, gelées et marmelades; bière, vin et spiritueux, nommément bière artisanale, vins et vins de fruits, hydromels et spiritueux distillés, nommément brandy, gin, whiskey, bourbon, vodka, liqueurs; aliments transformés et plats principaux frais et congelés, nommément lasagne, escalopes panées, poulet pané, hamburger, hamburger au bœuf, pâtés à la viande, quiches, lasagne végétarienne, hamburgers végétariens, saindoux, shortening, bacon, morceaux de bacon, ragoût au bœuf, soupe au poulet, soupe au bœuf, soupe aux champignons, soupe aux légumes, tartes aux fruits, pizzas et préparations à sauté; herbes et épices, nommément origan, aneth, basilic, coriandre, ciboulette, persil, romarin, thym et sauge; poisson frais et congelé, tisanes, thés aux fruits, bonbons, barres-collations, barres énergétiques, jus de légumes, jus de fruits, purées de légumes, purées de fruits et sirop d'érable.

Services : (1) Exploitation de magasins de vente au détail de produits alimentaires frais, congelés, transformés et préparés; exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'approvisionnement et la distribution d'aliments et de produits alimentaires pour l'industrie hospitalière; et services de restaurant.

(ci-après appelés les marchandises et les services)

[2] Le 27 janvier 2010, la demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce*.

[3] Le 31 mars 2010, Joey Tomato's (Canada) Inc. (l'opposant) a déposé une déclaration d'opposition, dont les allégations sont résumées ci-après : la demande ne satisfait pas aux exigences des alinéas 30e) et 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi); la marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi; la marque n'est pas distinctive de celle du requérant conformément à l'article 2 et à l'alinéa 38(2)d) de la Loi; et le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque conformément à l'alinéa 16(3)b) de la Loi, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce LOCAL de l'opposant, pour laquelle une demande d'enregistrement a déjà été déposée au Canada, à savoir la demande n° 1412784 déposée le 30 septembre 2008 fondée sur un emploi projeté en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Marchandises : (1) Articles pour boisson y compris verres à vin et autres verres, tasses et grandes tasses; sous-verres; porte-bouteilles de vin.

(2) Articles promotionnels, y compris chaînes porte-clés, drapeaux, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.

Services : (1) Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de comptoir de mets à emporter, y compris services de commande en ligne de mets à emporter; services de traiteur.

[4] Le requérant a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle il nie les allégations de l'opposant.

[5] Pour appuyer son opposition, l'opposant a produit l'affidavit de Britt Innes, directrice du marketing de l'opposant, souscrit le 1<sup>er</sup> novembre 2010. Pour appuyer sa demande d'enregistrement, le requérant a produit l'affidavit de Paul Knechtel, vice-président et cofondateur du requérant, souscrit le 25 février 2011; et l'affidavit de Dane Penney, chercheur à la firme représentant le requérant dans la présente instance, également souscrit le 25 février 2011. Seul l'opposant a déposé des plaidoyers écrits, dans lesquels il rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) de la Loi. Aucune audience n'a eu lieu.

#### Fardeau de la preuve

[6] Il incombe au requérant de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Toutefois, l'opposant a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement permettre de conclure que les faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (CF); et *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (CAF)].

#### Aperçu de la preuve des parties

##### Preuve de l'opposant

##### L'affidavit de M<sup>me</sup> Innes

[7] M<sup>me</sup> Innes déclare qu'après le dépôt de la demande d'enregistrement pour la marque de commerce LOCAL, l'opposant a commencé à fournir, le 20 novembre 2009, les services décrits

dans sa demande dans un restaurant connu sous le nom de « LOCAL » et « LOCAL » Public Eatery à Vancouver, en Colombie-Britannique (le restaurant). M<sup>me</sup> Innes déclare qu'à la fin d'octobre 2012, l'opposant a ouvert un deuxième restaurant « LOCAL » à Medicine Hat, en Alberta. Des copies certifiées de photographies de l'affiche située à l'extérieur du restaurant montrant la marque de commerce LOCAL constituent la pièce « A » de l'affidavit de M<sup>me</sup> Innes. M<sup>me</sup> Innes déclare que la marque de commerce LOCAL est aussi bien en vue sur les uniformes du personnel du restaurant.

[8] M<sup>me</sup> Innes déclare que l'opposant emploie la marque de commerce LOCAL sur des fournitures utilisées pour la fourniture des services décrits dans sa demande, notamment sur les menus, les dessous de bouteille de vin, les cartes cadeaux et les sacs pour mets à emporter. Des copies certifiées d'un menu et d'une carte des vins montrant la marque de commerce LOCAL, et employés dans leurs formes actuelles au restaurant de l'opposant depuis le 20 novembre 2009 constituent la pièce « B » de son affidavit.

[9] M<sup>me</sup> Innes déclare qu'entre le 20 novembre 2009 et le 3 mars 2010, l'opposant a fourni les services décrits dans sa demande à plus de 49 000 clients du restaurant sous la marque de commerce LOCAL. Elle ajoute que lorsqu'elle a fait son affidavit, l'opposant avait servi plus de 165 000 clients au restaurant.

[10] M<sup>me</sup> Innes déclare que l'opposant fait la publicité générale du restaurant sous la marque de commerce LOCAL. Elle donne des précisions sur la nature exacte de ces promotions et publicités. À ce titre, elle joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce « C », constituée d'une copie numérisée d'une carte cadeau montrant la marque de commerce LOCAL. M<sup>me</sup> Innes explique que l'opposant a fait une vaste campagne publicitaire lorsque le restaurant a ouvert ses portes le 20 novembre 2009, dans le cadre de laquelle des centaines de ces cartes cadeaux, échangeables contre les services décrits dans la demande de l'opposant sous la marque de commerce LOCAL au restaurant, ont été distribuées à la clientèle cible;
- La pièce « D », constituée de copies de captures d'écran du site web du restaurant montrant l'emploi de la marque de commerce LOCAL. M<sup>me</sup> Innes déclare que le site web

est utilisé dans sa forme actuelle depuis au moins le 20 novembre 2009 et que plus de 18 000 personnes ont visité le site depuis cette date;

- La pièce « E », constituée d'une copie d'un imprimé du fil de nouvelles Twitter du restaurant. M<sup>me</sup> Innes explique que l'opposant a un compte Facebook et un compte Twitter sur lesquels il annonce les services offerts au restaurant. Elle déclare que le compte Twitter du restaurant est utilisé depuis le 20 novembre 2009 et que plus de 600 personnes suivaient le restaurant en date du 25 octobre 2010;
- Les pièces « F » et « G », constituées de copies d'articles sur le restaurant publiés sur le site web *www.kitsilano.ca* le 20 novembre 2009 et le 12 janvier 2010, et sur le site web *www.sweetspot.ca* le 5 janvier 2010, respectivement.

#### Preuve du requérant

##### L'affidavit de M. Knechtel

[11] M. Knechtel déclare qu'après le dépôt de la demande en l'espèce, le requérant a commencé à employer la marque en août 2009 en liaison avec certaines des marchandises, notamment des légumes, des produits laitiers, des viandes, des fruits, des huiles de cuisson et des produits céréaliers, et avec certains des services, notamment l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'approvisionnement et la distribution d'aliments et de produits alimentaires dans l'industrie hospitalière.

[12] M. Knechtel déclare que le requérant emploie la marque comme signature ou slogan pour sa marque de commerce, 100 MILE MARKET, ou pour sa dénomination commerciale, 100 Mile Market Inc.

[13] Plus particulièrement, M. Knechtel déclare que le requérant emploie la marque en liaison avec les marchandises et les services sur son site web, des autocollants, des brochures, des listes de prix et des fourgonnettes de livraison.

[14] M. Knechtel fournit les revenus de vente des produits alimentaires et services du requérant au Canada en liaison avec la marque pour les mois d'août à décembre 2009

(194 000 \$), pour l'année 2010 (873 000 \$) et pour les mois de janvier et février 2011 (125 000 \$). Il déclare ensuite que le requérant a dépensé au moins 80 000 \$ pour faire la promotion et la publicité de ses services et de ses marchandises en liaison avec la marque. Il explique que cette publicité et cette promotion ont été faites, par exemple, au moyen d'annonces dans les médias imprimés, les médias électroniques et les salons professionnels.

[15] M. Knechtel joint les pièces suivantes pour appuyer ses déclarations :

- La pièce « B », constituée d'échantillons d'autocollants représentatifs montrant la marque;
- La pièce « C », constituée d'une copie d'une liste de prix datée du 4 janvier 2010 montrant la marque, et la pièce « D », constituée de copies de la page de titre et de la première page de la liste de prix d'un service de restaurant datées du 2 septembre 2010 et d'une liste de prix de détail datée du 31 juillet 2010 montrant la marque. M. Knechtel explique que pour faciliter la vente de ses produits alimentaires, le requérant produit et distribue des listes de prix montrant la marque et énumérant les produits alimentaires offerts;
- La pièce « E », constituée de copies de photographies des fourgonnettes de l'entreprise montrant la marque;
- Les pièces « F » et « G », constituées de copies de photographies prises lors des salons professionnels Savour Stratford Food Show et Evergreen Brick Works à Toronto en août 2009 et en juin 2010, respectivement, sur lesquelles on peut voir des fourgonnettes, des brochures et d'autres produits montrant la marque;
- La pièce « H », constituée d'une copie de la page de titre et de la première page d'un échantillon représentatif d'une liste de prix de Fresh@Home montrant la marque. M. Knechtel déclare qu'en janvier 2011, le requérant a commencé à offrir son service Fresh@Home aux consommateurs. Il explique que le service Fresh@Home permet aux consommateurs de commander des produits alimentaires sur Internet et de récupérer leur commande à des emplacements spécifiques;

- La pièce « I », constituée d'une copie du recto d'une brochure représentative montrant la marque. M. Knechtel explique que le requérant produit et distribue beaucoup de matériel promotionnel et publicitaire montrant la marque au Canada, y compris des brochures;
- La pièce « J », constituée d'une copie d'une page tirée du site web du requérant à l'adresse *www.100milemarket.com* montrant la marque.

[16] M. Knechtel déclare que le requérant projette d'employer la marque en liaison avec d'autres marchandises et services. Par exemple, le requérant projette d'autoriser les restaurants qui servent ou offrent ses produits alimentaires à placer des affiches montrant la marque pour indiquer que les produits alimentaires proviennent du requérant. À ce titre, il joint, comme pièce « K » de son affidavit, un échantillon représentatif d'un autocollant montrant la marque que le requérant projette d'employer dans la cadre de son programme d'autorisation à la vente.

#### L'affidavit de M. Penney

[17] M. Penney déclare qu'il a fait une recherche dans les dossiers du Bureau canadien des marques de commerce afin de trouver des demandes d'enregistrement et des enregistrements actifs pour des marques de commerce contenant le mot LOCAL, répertoriées sous les classes internationales 29, 30, 31 et 32, qui comprennent la distribution et l'importation de produits alimentaires et de boissons. Je commenterai les résultats de cette recherche lors de l'analyse des circonstances additionnelles de l'espèce dans le cadre du test en matière de confusion.

#### Analyse des motifs d'opposition

[18] Je vais maintenant analyser les autres motifs d'opposition sans nécessairement respecter l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la déclaration d'opposition.

#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b)

[19] L'opposant soutient que la marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi parce qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises et des services du requérant.

[20] L'opposant soutient que le sens ordinaire des mots qui composent la marque, à savoir, LOCAL, FOOD et GUARANTEED, suffit pour permettre à l'opposant de s'acquitter du fardeau initial de la preuve concernant ce motif.

[21] La question de savoir si la marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse doit être étudiée du point de vue du consommateur moyen des marchandises et des services. En outre, il ne faut pas scruter séparément chacun des éléments constitutifs de la marque, mais celle-ci doit plutôt être considérée dans son ensemble et sous l'angle de la première impression [voir *Wool Bureau of Canada Ltd c. Registrar of Trade Marks* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (CF); et *Atlantic Promotions Inc c. Registrar of Trade Marks* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (CF)]. Le mot « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique du produit, et le mot « claire » signifie [traduction] « facile à comprendre, évident ou simple » [voir *Drackett Co of Canada Ltd c. American Home Products Corp* (1968), 55 C.P.R. 29 (C. de l'É.)].

[22] Pour qu'une marque de commerce soit considérée comme distinctive, il ne suffit pas qu'elle soit suggestive. L'interdiction en ce qui a trait aux marques donnant une description claire vise à empêcher un commerçant de monopoliser un mot qui donne une description claire ou qui est habituellement employé dans le commerce, et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [voir *Canadian Parking Equipment Ltd c. Canada (Registrar of Trade-marks)* (1990), 34 C.P.R. (3d) 154 (CF)]. Pour qu'une marque de commerce soit considérée comme fautive et trompeuse, elle doit tromper le public en ce qui concerne la nature ou la qualité des marchandises et des services. La marque doit donner une description portant à penser que les marchandises ou les services contiennent quelque chose qu'ils ne contiennent en fait pas. L'interdiction en ce qui a trait aux marques de commerce fautes et trompeuses vise à empêcher le public d'être trompé [voir *Atlantic Promotions, supra*; et *Provenzano c. Canada (Registrar of Trade-marks)* (1977), 37 C.P.R. (2d) 189 (CF)].

[23] En outre, comme le mentionne le juge Martineau dans *Neptune SA c. Canada (Attorney General)* (2003), 29 C.P.R. (4th) 497 (CF), au paragraphe 11 :

Afin de déterminer si une marque de commerce tombe sous cette exclusion [alinéa 12(1)b)], le registraire doit non seulement tenir compte des éléments de preuve dont il dispose, mais également appliquer son sens commun à l'évaluation des faits. La décision concluant au caractère de description claire, ou encore de description fautive et trompeuse, est fondée sur

sa première impression. Il ne doit pas considérer celle-ci isolément, mais à la lumière du produit ou service visé.

[Voir également *Ontario Teachers' Pension Plan Board c. Canada (Attorney General)* (2010), 89 C.P.R. (4th) 301 (CF) au paragraphe 48; confirmant (2012), 99 C.P.R. (4th) 213 (CAF).]

[24] La date pertinente pour l'analyse d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*b*) est la date du dépôt de la demande, soit le 6 juillet 2009 dans la présente espèce [voir *Fiesta Barbecues Ltd c. General Housewares Corp* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (CF)].

[25] Je suis d'accord avec l'opposant pour dire que ce dernier s'est acquitté du fardeau initial de la preuve dans la présente espèce. Comme mentionné par l'opposant dans ses plaidoyers écrits, je peux admettre d'office des dictionnaires canadiens et anglais faisant autorité, comme le *Canadian Oxford Dictionary*, pour obtenir les définitions de « local », « food » et « guaranteed ».

[26] Je suis d'accord avec l'opposant pour dire que la marque donne une description claire d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique des marchandises et des services, car la phrase LOCAL FOOD ... GUARANTEED signifie que l'on garantit que des produits alimentaires de source locale sont ou seront fournis aux clients. Subsidiairement, je suis d'accord avec l'opposant pour dire que si le requérant offre ou projette d'offrir aux clients des produits alimentaires qui ne sont pas de source locale, la marque donne une description fautive et trompeuse des marchandises et des services. Si le requérant fournit à un client un produit qui n'est pas de source locale, non seulement la phrase LOCAL FOOD ... GUARANTEED donnera une description des marchandises et des services, mais elle trompera le public en ce qui concerne la nature ou la qualité de ces marchandises et de ces services, car la marque suggère quelque chose de faux.

[27] Un parallèle peut être fait entre la présente instance et les décisions dans *Candrug Health Solutions Inc c. Thorkelson* 2007 CF 411 et *Heart and Stroke Foundation of Canada/Fondation des maladies du cœur du Canada c. Green Circle Foods, Inc* 2012 COMC 163 (CanLII). Dans *Candrug*, la Cour fédérale a conclu que les marques de commerce CANADA DRUGS et CANADADRUGS.COM donnaient une description fautive et trompeuse des services, entre autres, l'exploitation d'une pharmacie. La Cour fédérale a jugé que, selon la prépondérance des probabilités, le consommateur moyen croirait à l'existence d'un lien avec le Canada plus

important que le simple emplacement du bureau, comme la provenance des médicaments ou, à tout le moins, les services de distribution. Étant donné que les ordonnances n'ont pas toujours été exécutées par des pharmacies canadiennes, la Cour a jugé que le consommateur moyen serait effectivement trompé face au produit. Dans *Green Circle*, le registraire a jugé que la marque de commerce HEALTHY OPTIONS donnait une description claire des produits alimentaires du requérant. En toute logique et considérant l'importance que revêt la première impression, le registraire était d'avis qu'un membre du public, à la vue des termes « choix santé » employés en liaison avec « (1) viande et volaille transformée; (2) charcuterie et volaille », aurait sans doute considéré que ces mots signifiaient que les produits de viande et de volaille de la requérante constituaient un choix alimentaire plus sain que les produits de viande et volaille d'autres fabricants.

[28] Pour clore ce motif d'opposition, j'aimerais ajouter que, comme l'a fait remarquer l'opposant, la preuve du requérant montre que ses activités sont centrées sur la fourniture d'aliments de source locale garantie pour le consommateur. Sur la liste de prix constituant la pièce « C » de l'affidavit de M. Knechtel, le requérant mentionne ce qui suit :

[TRADUCTION] À 100 Mile Market, nous croyons que les aliments de source locale devraient être aussi disponibles que les aliments traditionnels. Vous méritez d'avoir accès aux aliments que vous voulez, quand vous le voulez. Nous nous approvisionnons directement auprès des fermes, ou le plus près possible de celles-ci. Aucun produit frais n'est entreposé ni stocké. Nous effectuons la livraison de la ferme à votre porte en une journée, car bien que les produits soient toujours frais, ils ne sont pas toujours disponibles sur le champ. Voici quelques conseils utiles qui nous aideront à vous fournir des produits de source locale les plus frais possibles, à temps et en tout temps. [...]

[29] Même si cet élément de preuve est postérieur à la date pertinente pour l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*b* de l'opposant, je juge qu'il est conforme à ma conclusion concernant le caractère descriptif de la marque. En réalité, la preuve du requérant est loin de contredire ma conclusion, au contraire, elle l'appuie. Il convient aussi de mentionner que le requérant n'a fait aucune déclaration pour réfuter l'allégation de l'opposant.

[30] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*b* est accueilli.

### Motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif

[31] L'opposant soutient que la marque n'est pas distinctive de celle du requérant au sens de l'article 2 de la Loi, car elle n'est pas adaptée à distinguer et ne distingue pas véritablement les marchandises et services du requérant des marchandises et services de l'opposant décrits dans la demande d'enregistrement n° 1412784 de l'opposant.

[32] Pour s'acquitter du fardeau initial de la preuve concernant un motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif, l'opposant doit montrer qu'à la date du dépôt de la déclaration d'opposition, sa marque de commerce était devenue connue au moins jusqu'au point d'annuler le caractère distinctif de la marque [voir *Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (CF)]. Selon l'examen de l'affidavit de M<sup>me</sup> Innes, plus haut, l'opposant s'est acquitté de ce fardeau relativement aux « services de restaurant ». Toutefois, il ne s'est pas acquitté de ce fardeau relativement aux autres services et marchandises décrits dans sa demande. En réalité, à part la déclaration selon laquelle « l'opposant emploie la marque de commerce LOCAL sur des fournitures utilisées pour la fourniture des [services décrits dans sa demande], notamment sur les menus, les dessous de bouteille de vin, les cartes cadeaux et les sacs pour mets à emporter », l'affidavit de M<sup>me</sup> Innes ne dit rien à propos des marchandises (1) et (2) et des autres services décrits dans la demande d'enregistrement de l'opposant, et ne contient aucune preuve documentaire à l'appui de celles-ci.

[33] Le requérant doit donc montrer que, selon la prépondérance des probabilités, la marque ne risque pas de créer de la confusion avec les services de restaurant LOCAL de l'opposant.

[34] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Conformément au paragraphe 6(2) de la Loi, 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 services soient ou non de la même catégorie générale.

[35] Au moment d'appliquer le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées 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 ont été en usage; (c) le genre de marchandises, services ou entreprises; (d) la nature du commerce; et (e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les éléments pertinents doivent être pris en compte et le poids qu'il convient de leur accorder n'est pas nécessairement le même [voir *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (CSC) pour une analyse rigoureuse des principes généraux régissant le test en matière de confusion].

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

[36] Dans ses plaidoyers écrits, l'opposant soutient qu'étant donné que la marque et sa marque de commerce LOCAL sont composées de mots courants, aucune des deux marques ne possède un important caractère distinctif inhérent. Je suis d'accord.

[37] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l'utilisation. D'une part, l'opposant a commencé à employer la marque de commerce LOCAL le 20 novembre 2009 en liaison avec des services de restaurant à Vancouver, et plus tard à Medicine Hat, quoique l'affidavit de M<sup>me</sup> Innes contienne peu de renseignements quant à la mesure dans laquelle la marque de commerce LOCAL a été employée dans cette ville. D'autre part, le requérant a commencé à employer la marque en août 2009 en liaison avec quelques-unes des marchandises et un des services en Ontario. Le fait que le requérant emploie la marque comme signature ou slogan pour sa marque de commerce 100 MILE MARKET, ou pour sa dénomination sociale 100 Mile Market Inc., n'interdit pas au requérant d'employer la marque comme marque de commerce [voir *Standard Coil Products (Canada) Ltd c. Standard Radio Corp et al* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155 (CF); et *Carling O'Keefe Ltd c. Molson Cos Ltd* (1982), 70 C.P.R. (2d) 279 (COMC)].

[38] Même si je reconnais que chacune des marques en cause a été employée dans une certaine mesure au Canada et que cet emploi a peut-être contribué à rehausser le caractère distinctif des marques, j'estime qu'elles demeurent néanmoins des marques faibles, en particulier la marque, car elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse. La preuve au dossier ne me permet pas de conclure que l'une ou l'autre des marques en cause jouit d'un degré de reconnaissance tel qu'il avantage, de manière significative et déterminante, une partie au détriment de l'autre dans l'appréciation globale de ce premier facteur.

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

[39] Compte tenu des commentaires qui précèdent, ce facteur n'avantage pas de façon importante une partie au détriment de l'autre.

6(5)c) et d) – la nature des marchandises, des services ou de l'entreprise; et la nature du commerce

[40] Dans ses plaidoyers écrits, l'opposant soutient que les marchandises et les services du requérant sont tous liés aux aliments, en particulier des services de restaurant. Cela est vrai. Cependant, je juge qu'à l'exception des « services de restaurant » du requérant, la nature exacte des marchandises et des services des parties diffère. En outre, je remarque que certains des services du requérant s'adressent spécifiquement à l'industrie hospitalière. À ce titre, je juge que les voies commerciales des parties sont aussi différentes, du moins en ce qui concerne ces derniers services.

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

[41] Dans ses plaidoyers écrits, l'opposant soutient qu'il existe un degré de ressemblance élevé entre les deux marques parce que l'ensemble de sa marque de commerce LOCAL est contenu dans la marque. Je ne suis pas d'accord. La marque est constituée de la phrase LOCAL FOOD ... GUARANTEED, qui selon moi donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et des services du requérant. Même si le mot LOCAL constitue la première partie de la marque, je ne crois pas qu'il représente la partie dominante de la marque, car il sert d'adjectif pour le mot FOOD. De plus, il fait partie de la

phrase descriptive LOCAL FOOD ... GUARANTEED, laquelle doit être examinée dans son ensemble, sans scruter séparément chacun des éléments qui la constituent. En comparaison, la marque de commerce de l'opposant est constituée du mot LOCAL seulement, lequel peut être employé dans le contexte de services de restaurant pour désigner le mot anglais « LOCAL », un adjectif signifiant « appartenant à, existant à, une localité ou un quartier particulier », mais aussi pour désigner le mot français « LOCAL », qui peut être un adjectif, mais qui peut aussi désigner un « bâtiment ». À vrai dire, le test linguistique à appliquer est énoncé dans *Pierre Fabre Médicament c. SmithKline Beecham Corp* (2001), 11 C.P.R. (4th) 1 (CAF) dans les termes suivants :

Il s'ensuit que dès lors qu'il y a risque de confusion dans l'une ou l'autre des deux langues officielles du pays, une marque de commerce ne peut être enregistrée. Le problème particulier auquel étaient confrontés les juges Joyal et Strayer était la possibilité qu'une marque de commerce qui ne crée aucune confusion chez un francophone ou chez un anglophone, en crée une chez une personne bilingue par l'emploi de mots usuels, distincts en français et en anglais, mais renvoyant, chez une personne qui en connaîtrait le sens dans les deux langues, à une même réalité. Ainsi, dans *Les Produits Freddy Inc.*, le mot « noixelle » pouvait ne rien dire à une personne anglophone, et le mot « nutella », ne rien dire à une personne francophone, mais il n'était pas impossible que l'emploi de l'un et l'autre de ces mots confonde une personne bilingue qui en connaîtrait le sens dans l'une et l'autre langue. C'est aux seules fins de parer à cette éventualité que le test a été étendu au consommateur bilingue moyen.

[42] Si l'on considère que le mot LOCAL est l'équivalent du mot français « bâtiment », il n'existe aucune ressemblance entre la marque de commerce de l'opposant et la marque quant aux idées qu'elles suggèrent. Si on le considère comme un adjectif, la marque de commerce de l'opposant suggère l'idée d'un restaurant de quartier. Dans ce dernier scénario, les idées suggérées par la marque de commerce de l'opposant et la marque sont tout de même différentes, car la marque de commerce de l'opposant ne garantit pas aux consommateurs que des produits alimentaires de source locale sont ou seront fournis dans ses restaurants. De plus, les marques sont différentes dans la présentation et le son.

#### Preuve relative à l'état du registre

[43] La preuve relative à l'état du registre est produite pour établir le caractère commun ou distinctif d'une marque ou d'une partie d'une marque par rapport à l'ensemble du registre. Elle n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions au sujet de l'état du

marché, et les conclusions au sujet de l'état du marché ne peuvent être tirées qu'en présence d'un nombre suffisant d'enregistrements [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c. Del Monte Corp* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (CF); et *Maximum Nutrition Ltd c. Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (CAF)].

[44] Dans ses plaidoyers écrits, l'opposant soutient que même si M. Penney fait état de 50 demandes d'enregistrement et enregistrements actifs de marques de commerce contenant le mot LOCAL dans son affidavit, seules les demandes d'enregistrement autorisées et les enregistrements de marques de commerce actifs indiqués dans les résultats de la recherche peuvent être utilisés pour tirer des conclusions concernant l'état du marché. Je suis d'accord.

[45] L'opposant soutient ensuite que des 50 demandes d'enregistrement et enregistrements de marques de commerce actifs révélés par la recherche de M. Penney, aucune demande d'enregistrement n'a été autorisée et, en réalité, un seul enregistrement vise des services de restaurant, à savoir, LOCAL HEROES (enregistrement n° TMA691041). En parcourant le rapport de recherche, et comme le requérant n'a présenté aucune observation, je remarque qu'un autre enregistrement de marque de commerce viserait des services de restaurant, à savoir, THINK GLOBAL EAT LOCAL (TMA715923). Dans tous les cas, je suis d'accord avec l'opposant pour dire que le nombre d'enregistrements révélés dans l'affidavit de M. Penney visant des services de restaurant n'est pas suffisant pour permettre au registraire de tirer une conclusion concernant l'état du marché.

#### Conclusion relative au risque de confusion

[46] Comme indiqué plus haut, la question à trancher est de savoir si un consommateur ayant un souvenir général et vague de la marque de commerce LOCAL de l'opposant risque de croire, à la vue de la marque, que les marchandises et les services liés à cette marque proviennent de la même source. Le paragraphe 6(2) de la Loi ne se rapporte pas à la confusion entre les marques comme telles, mais à la confusion quant à la provenance des marchandises et des services.

[47] Même si les services du requérant décrits comme étant des « services de restaurant » sont identiques aux services de restaurant de l'opposant ou chevauchent ceux-ci, je juge que les

différences qui existent entre les marques des parties dans la présentation ou le son et dans les idées qu'elles suggèrent sont suffisantes pour écarter le risque de confusion, surtout si l'on tient compte du fait qu'aucune des marques en cause n'est peut être qualifiée de marque forte. En réalité, comme le fait remarquer la Cour suprême dans *Masterpiece, supra*, au paragraphe 49, « il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu au [paragraphe] 6(5) [de la Loi] [...] si les marques ou les noms 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 ».

[48] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif est rejeté.

#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b)

[49] L'opposant soutient que le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque en vertu de l'alinéa 16(3)b) de la Loi, car à la date du dépôt de la demande, la marque créait de la confusion avec sa marque de commerce LOCAL, pour laquelle il avait déjà produit une demande d'enregistrement au Canada, à savoir la demande d'enregistrement n° 1412784 décrite plus haut.

[50] Afin de s'acquitter du fardeau de la preuve concernant ce motif, l'opposant doit montrer que sa demande d'enregistrement a été produite avant la date du dépôt de la demande du requérant et qu'elle était pendante à la date de l'annonce de la demande du requérant [paragraphe 16(4) de la Loi]. Comme l'opposant s'est acquitté du fardeau initial de la preuve en l'espèce, il incombe au requérant de montrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la marque et la marque de commerce de l'opposant.

[51] Il reste à trancher la question de la confusion entre les marques à la date du dépôt de la demande du requérant. La différence dans les dates pertinentes modifie mon analyse des éléments contenus sous les alinéas 6(5)a) et b), car à la date du dépôt de la demande du requérant, aucune des marques des parties n'avait été employée. Mon analyse des éléments contenus sous les alinéas 6(5)c) et d) est aussi modifiée, car je dois tenir compte de l'ensemble

des marchandises et des services visés par la demande d'enregistrement n° 1412784 de l'opposant, contrairement à seulement une partie des services de l'opposant pour laquelle une preuve d'emploi a été fournie à la date pertinente pour l'analyse du motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif. Cela dit, ma conclusion finale concernant les éléments contenus sous les alinéas 6(5)*a*) et *b*) demeure la même, c'est-à-dire qu'en l'absence de preuve d'emploi des marques de l'une ou l'autre des parties, aucun de ces éléments ne favorise de façon importante une partie au détriment de l'autre. Ma conclusion finale concernant les éléments contenus sous les alinéas 6(5)*c*) et *d*) demeure aussi la même, c'est-à-dire qu'à l'exception des « services de restaurant » du requérant, la nature exacte des marchandises et des services des parties diffère.

[52] Cela dit, ma conclusion concernant le motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif demeure pertinente. À ce titre, je juge que le requérant s'est acquitté du fardeau de montrer qu'il n'y a pas de risque de confusion raisonnable entre les marques des parties. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*b*) est donc rejeté.

#### Motif d'opposition fondé sur l'article 30(e)

[53] L'opposant soutient que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(e) de la Loi, car contrairement à la déclaration faite dans sa demande, le requérant ne projette pas d'employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises et les services.

[54] Plus particulièrement, l'opposant soutient dans ses plaidoyers écrits que la preuve produite par le requérant par l'intermédiaire de l'affidavit de M. Knechtel est manifestement incompatible avec son allégation selon laquelle il projette d'employer la marque en lien avec des services de restaurant. L'opposant invoque la déclaration faite par M. Knechtel au paragraphe 17 de son affidavit selon laquelle [traduction] « le requérant projette d'employer la marque en liaison avec d'autres marchandises et services. Par exemple, le requérant projette d'autoriser les restaurants qui servent ou offrent ses produits alimentaires à placer des affiches montrant la marque pour indiquer que les produits alimentaires proviennent du requérant ». L'opposant fait valoir que le fait d'autoriser des restaurants qui vendent ou offrent les produits du requérant à indiquer que ces produits proviennent du requérant ne signifie pas que le requérant ou les détenteurs d'autorisations fournissent des services de restaurant en employant la marque.

[55] Je ne suis pas d'accord avec la déclaration de l'opposant selon laquelle la preuve du requérant est manifestement incompatible avec la prétention contenue dans sa demande selon laquelle il projette d'employer la marque en lien avec des services de restaurant. Comme l'affirme expressément M. Knechtel, ce scénario n'est qu'un exemple de la façon dont le requérant projette d'employer la marque au Canada. Il se pourrait bien que le requérant n'emploie pas la marque en liaison avec chaque marchandise et service décrit dans sa demande. Toutefois, je ne peux pas conclure que la prétention contenue dans la demande du requérant selon laquelle il projette d'employer la marque lui-même ou par l'intermédiaire de détenteurs d'autorisations en liaison avec chaque marchandise et service décrit dans sa demande était fautive à la date pertinente pour l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 30(e), c'est-à-dire à la date du dépôt de la demande par le requérant.

[56] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30(e) est rejeté, car l'opposant ne s'est pas acquitté du fardeau initial de la preuve concernant ce motif.

#### Décision

[57] Compte tenu de ce qui précède et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je refuse cette demande en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Lou-Ann Dubé, trad.