

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
Campbell Soup Company à la demande
numéro 1131769 produite par Fancy Pokket
Corporation en vue de l'enregistrement de la
marque de commerce PACO**

I Les actes de procédure

Le 20 février 2002, Fancy Pokket Corporation (la requérante) a demandé l'enregistrement de la marque de commerce PACO (la marque en cause) en liaison avec des tortillas. La demande, portant le numéro 1131769, était fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada, et elle a été annoncée pour fin d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 9 avril 2003.

Campbell Soup Company (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition le 2 juin 2003, dans laquelle elle invoquait les motifs d'opposition suivants :

- 1) La demande ne satisfait pas aux exigences de l'al. 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), car la requérante n'avait pas réellement l'intention d'employer la marque en cause au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande.
- 2) Aux termes de l'al. 12(1)d) de la Loi, la marque en cause n'est pas enregistrable car elle crée de la confusion avec les marques déposées suivantes de l'opposante:
 - i) PACE, numéro d'enregistrement LMC389708, visant des condiments, nommément de la sauce piquante à la mexicaine;
 - ii) PICK UP THE PACE, numéro d'enregistrement LMC359436, visant des condiments, nommément de la sauce piquante à la mexicaine;
 - iii) PACE et dessin, numéro d'enregistrement LMC389709, visant des condiments, nommément de la sauce piquante à la mexicaine.
- 3) Aux termes de l'al. 16(3)a) de la Loi, la requérante n'est pas admise à l'enregistrement de sa marque car, à la date où elle a produit sa demande, cette marque créait de la confusion avec les marques de commerce susdites de l'opposante, que cette dernière employait déjà au Canada en liaison avec les marchandises ci-haut décrites.
- 4) Pour les motifs exposés ci-dessus, la marque en cause n'est pas distinctive au sens de l'art. 2 de la Loi.

L'opposante a soumis en preuve les affidavits de Caroline Dawes, Sheree Smyth et Kristi Knowles; la requérante n'a présenté aucune preuve.

Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Une audience a été tenue.

II La preuve de l'opposante

Sheree Smyth travaille comme assistante juridique pour le cabinet d'agents représentant l'opposante. Elle a simplement déposé des extraits du registre, tirés de la base de données Strategis, concernant les marques susmentionnées de l'opposante, lesquelles visent toutes des condiments, nommément de la sauce piquante à la mexicaine.

M^{me} Knowles est directrice commerciale de la Compagnie Campbell du Canada, filiale canadienne de l'opposante (Campbell). Elle fait un bref historique de l'entreprise de l'opposante. Elle déclare que l'opposante est un important fabricant d'aliments et boissons préparées, dont les principaux clients sont des entreprises de distribution alimentaire, des chaînes de détaillants de produits alimentaires, des établissements de restauration et des épiceries. Elle fait également l'historique de la filiale canadienne de l'opposante. Son affidavit comporte des déclarations au sujet des « soupes Campbell », mais elles sont sans rapport avec les questions soulevées par la présente opposition.

Elle a produit des échantillons d'étiquettes portant les marques de commerce PACE et PACE & dessin. Suivant les principes énoncés dans *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 et *Registraire des marques de commerce c. Compagnie L'informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523, l'emploi de la marque de commerce PACE & dessin constitue l'emploi de la marque de commerce PACE. Campbell vend au Canada, sous la marque PACE, des condiments de type salsa qui sont soumis aux normes de contrôle de qualité établies par l'opposante. En conséquence, la vente de ces produits par Campbell compte comme emploi de la marque par l'opposante. [Voir le par. 50(1) de la Loi.] Ces produits sont vendus dans des grosses chaînes d'épiceries comme Loblaw, Sobeys et Safeway, dans des épiceries indépendantes ainsi que dans des grandes surfaces comme Costco et Zellers.

La déposante a fourni les chiffres de vente annuels des condiments de type salsa vendus au Canada sous la marque de commerce PACE, pour la période 1995-2004. Ils se situent dans une fourchette allant de près de 2 millions à plus de 11 millions de dollars. Campbell a recours à des représentants commerciaux pour la promotion des produits de l'opposante. M^{me} Knowles a produit une copie du surmontoir d'une boîte-présentoir portant les marques PACE et PACE & dessin. Elle a aussi joint des photos de divers étalages installés en magasin pour promouvoir la vente de ces produits, ainsi que des échantillons de matériel promotionnel servant dans les points de vente et portant la marque de commerce PACE, tels des surmontoirs et des livrets de coupons conçus pour attirer l'attention des clients.

Entre 1994 et 1997, Campbell a dépensé plus de 10 millions de dollars pour la promotion des condiments de type salsa de marque PACE et, pour la période 1997-2004, ce chiffre est passé à plus de 16 millions de dollars.

Caroline Dawes est une étudiante en droit qui a travaillé pour le cabinet d'agents de l'opposante. Elle y a été chargée d'effectuer une recherche sur l'interpénétration du marché des tortillas et du marché de la salsa, tant en général qu'en rapport avec les produits de marque PACE. Elle a déposé un extrait du site Web www.pacefoods.com illustrant les divers types de salsa vendus sous la marque PACE de même que des extraits de sites Web faisant mention à la fois de tortillas et de salsa PACE. La plupart de ces mentions figurent dans des recettes. Elle a aussi produit des extraits de sites Web de tiers où il est question de tortillas et de salsa. Enfin, elle a soumis des copies de menus associant des tortillas et de la salsa.

III Question préliminaire

À l'audience, la requérante a soutenu que M^{me} Dawes n'était pas un témoin indépendant et que sa déposition n'était pas impartiale puisqu'elle travaillait pour le cabinet d'agents de l'opposante au moment où elle a souscrit son affidavit. Bien qu'il soit toujours préférable qu'un témoin ne soit pas un membre du personnel du cabinet d'agents d'une partie, son affidavit peut être accepté dans la mesure où son contenu se rapporte à des points non contestés. Il en va autrement, toutefois,

concernant des questions contestées. [Voir *Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited et al c. Hyundai Auto Canada*, [2005] C.F. 1254.] De plus, les extraits de sites Web de tiers peuvent être considérés comme du oui-dire pour ce qui est de la preuve de leur contenu. Puisque la requérante conteste la question de l'interpénétration de ses marchandises et des sauces de type salsa, je ne tiendrai pas compte de la preuve concernant cette question que contient l'affidavit de M^{me} David.

IV Les questions juridiques

La date pertinente pour l'examen de ces questions varie en fonction des motifs d'opposition. La date pertinente applicable au motif fondé sur la non-conformité aux exigences de l'art. 30 de la Loi est la date de la production de la demande d'enregistrement. [Voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (COMC).] Lorsque la demande d'enregistrement est fondée sur l'emploi projeté, la question du droit à l'enregistrement sera également examinée en fonction de la date de la production de la demande. [Voir le par. 16(3) de la Loi.] L'enregistrabilité de la marque est évaluée à la date de la décision du registraire. [Voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, p. 424 (C.A.F.).] Enfin, il est généralement accepté que la date à prendre en considération dans l'examen du caractère distinctif de la marque est la date à laquelle la déclaration d'opposition a été produite. [Voir les arrêts *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130; [1976] 2 C.F. 3 (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation*, précité, et la décision *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.).]

Il incombe à la requérante de démontrer que la demande d'enregistrement est conforme à l'article 30 de la Loi, mais l'opposante a le fardeau initial d'établir les faits étayant les motifs d'opposition. Lorsque l'opposante s'est acquittée de ce fardeau, il revient alors à la requérante de prouver suivant la prépondérance des probabilités que les motifs d'opposition invoqués n'empêchent pas l'enregistrement de la marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, p. 329 et 330, *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293, *Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd.*, [2002] 3 C.F. 405.]

L'opposante n'ayant présenté aucun élément de preuve à l'appui de son premier motif d'opposition, elle ne s'est pas acquittée de la charge de preuve qui lui incombait, et ce motif est donc rejeté.

L'opposante s'est par contre acquittée de son fardeau de preuve à l'égard des autres motifs en établissant qu'elle employait sa marque de commerce PACE avant la date pertinente applicable à chacun des deux derniers motifs d'opposition et, relativement au deuxième motif, en faisant la preuve de l'enregistrement des marques de commerce invoquées. En outre, elle a démontré, relativement au troisième motif, qu'elle n'avait pas abandonné l'emploi de la marque de commerce PACE à la date de l'annonce de la demande (par. 16(5) de la Loi). Je considérerai, pour rendre ma décision, que le scénario le plus favorable à l'opposante fait intervenir l'emploi et l'enregistrement de la marque verbale PACE. Si les motifs d'opposition invoqués devaient être rejetés à l'égard de cette marque, ils le seraient *a fortiori* à l'égard des autres marques susmentionnées.

Les motifs d'opposition restants portent sur la question du risque de confusion entre la marque en cause et la marque PACE de l'opposante. Dans l'arrêt récent *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, le juge Binnie a indiqué :

Comme je l'ai déjà dit, dans le cadre d'une procédure d'opposition, c'est au requérant (en l'occurrence l'intimée) qu'incombe le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucune confusion n'est susceptible de survenir.

Il a également fait le commentaire suivant au sujet des facteurs à considérer dans l'évaluation du risque de confusion entre des marques de commerce, énumérés au par. 6(5) de la Loi :

Pour l'application du critère de « toutes les circonstances de l'espèce », le par. 6(5) de la Loi énumère cinq facteurs à prendre en compte pour décider si une marque de commerce crée ou non de la confusion. Ce sont : « *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 ». La liste des circonstances n'est pas exhaustive et un poids différent sera attribué à différents facteurs selon le contexte. Voir *Gainers Inc. c. Marchildon*, [1996] A.C.F. n° 297 (QL) (1^{re} inst.). Comme je l'ai déjà

dit, dans le cadre d'une procédure d'opposition, c'est au requérant (en l'occurrence l'intimée) qu'incombe le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucune confusion n'est susceptible de survenir.

(...)

Quel point de vue faut-il alors adopter pour apprécier la probabilité d'une « conclusion erronée »? Ce n'est pas celui de l'acheteur prudent et diligent. Ni, par ailleurs, celui du « crétin pressé », si cher à certains avocats qui plaident en matière de commercialisation trompeuse : *Morning Star Co-Operative Society Ltd. c. Express Newspapers Ltd.*, [1979] F.S.R. 113 (Ch. D.), p. 117. C'est plutôt celui du consommateur mythique se situant quelque part entre ces deux extrêmes, surnommé « l'acheteur ordinaire pressé » par le juge en chef Meredith dans une décision ontarienne de 1927 : *Klotz c. Corson* (1927), 33 O.W.N. 12 (C.S.), p. 13. Voir aussi *Barsalou c. Darling* (1882), 9 R.C.S. 677, p. 693. Dans *Aliments Delisle Ltée c. Anna Beth Holdings Ltd.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), le registraire a dit, à la p. 538 :

Pour évaluer la question de la confusion, il faut examiner les marques de commerce du point de vue du consommateur moyen pressé, ayant une réminiscence imparfaite de la marque de l'opposante, qui pourrait tomber sur la marque de commerce de la requérante utilisée sur le marché en liaison avec ses marchandises.

Compte tenu de ces principes, j'examinerai l'enregistrabilité de la marque en cause en analysant chaque facteur prévu au par. 6(5) de la Loi.

Enregistrabilité de la marque

- (a) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

La marque en cause étant un mot inventé, il possède donc un caractère distinctif inhérent. La marque PACE de l'opposante est formée d'un mot anglais, mais celui-ci n'ayant aucun rapport avec les sauces de type salsa, elle possède donc un caractère distinctif inhérent lorsqu'elle est employée en liaison avec de telles marchandises.

Je ne dispose d'aucun élément de preuve de l'emploi de la marque en cause, tandis que la teneur de l'affidavit de M^{me} Knowles, dont j'ai fait état précédemment, me permet de conclure que la marque PACE est connue au Canada. Par conséquent, ce facteur favorise globalement l'opposante.

(b) La période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage

Comme je l'ai indiqué, l'emploi de la marque en cause n'a pas été prouvé, alors que des éléments de preuve établissent que la marque PACE de l'opposante est employée au Canada en liaison avec des sauces de type salsa depuis 1995 au moins. Ce facteur favorise lui aussi l'appelante.

(c) Le genre de marchandises, services ou entreprises et (d) la nature du commerce

Les marchandises de la requérante sont des produits alimentaires différents des sauces de type salsa. L'opposante soutient toutefois qu'il existe un lien étroit entre ces deux genres de produits. Il ressort de la preuve, selon elle, que les tortillas sont souvent servies accompagnées de salsa, et la publicité relative à ces produits ainsi que les menus de restaurant déposés en preuve montrent cette association. Comme il en a été fait mention, la requérante fait valoir quant à elle que si l'on écarte le contenu de l'affidavit de M^{me} Dawes, il n'y a aucune preuve de l'existence d'une telle association. Elle ajoute qu'il n'est pas établi que le site Web www.pacefoods.com est le site Web de l'opposante, même si les extraits déposés illustrent certains des produits de celle-ci. Enfin, elle affirme que même si l'on tient compte de ces extraits, on ne peut conclure automatiquement qu'il existe un lien entre deux produits du fait qu'ils font tous deux partie des ingrédients d'une recette.

J'ai déjà abordé la question du statut de l'affidavit de M^{me} Dawes. Toutefois il subsiste des éléments de preuve montrant qu'il existe un lien indéniable entre les sauces de type salsa et les tortillas. Je me reporte à la pièce E de l'affidavit de M^{me} Knowles, qui renferme des échantillons d'annonces de la salsa PACE de l'opposante où l'on voit clairement des tortillas, et dont le texte, en français comme en anglais, invite le lecteur à servir le produit en trempette avec des tortillas.

Compte tenu de la preuve soumise, je puis conclure à l'existence d'un lien entre la sauce de type salsa et les tortillas bien qu'en elles-mêmes les marchandises puissent différer et être disposées dans des allées différentes dans les supermarchés ou épiceries. Par conséquent, ce facteur favorise également l'opposante.

- (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

Dans *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, conf. par 60 C.P.R. (2d) 70, le juge Cattanach a écrit :

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.

La jurisprudence a établi que la première partie d'une marque de commerce est importante lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce pour en apprécier le caractère distinctif. [Voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183.] La seule différence entre les marques, en l'espèce, réside dans la dernière lettre. On n'a présenté aucun élément de preuve pour établir que la prononciation de ces deux marques, en français comme en anglais, différerait au point qu'elle éliminerait le risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen décrit par le juge Binnie dans l'arrêt *Mattel*, précité. Je crois que l'acheteur ordinaire pressé ayant une réminiscence imparfaite de la marque PACE de l'opposante risquerait de penser que l'opposante est la source des marchandises vendues sous la marque de commerce de la requérante. Je conclus que ce facteur favorise globalement l'opposante.

(f) Autres circonstances

L'opposante a prétendu que, parce que sa marque de commerce PACE est bien connue au Canada et qu'il existe un lien entre ses marchandises et services et ceux de la requérante, il y a lieu d'accorder une large protection à sa marque. La marque de commerce PACE jouit d'une relative notoriété au Canada lorsqu'elle est employée en liaison avec des sauces de type salsa, suivant la conclusion que j'ai tirée plus haut, mais la preuve au dossier ne permet pas de conclure qu'elle est si bien connue qu'on doive élargir la portée de la protection à lui accorder. Par conséquent, je n'examinerai pas plus avant l'argument de l'opposante reposant sur la présomption que sa marque de commerce PACE est bien connue au Canada.

La requérante ne s'est pas acquittée de son obligation de prouver suivant la prépondérance des probabilités qu'il n'y a pas de risque de confusion entre sa marque et la marque PACE de l'opposante. Cette conclusion a pour fondement les faits que la marque de commerce de l'opposante possède un caractère distinctif inhérent et qu'elle est connue au Canada, qu'elle a été employée au Canada et qu'il existe un lien entre la sauce de type salsa et les tortillas et une certaine ressemblance entre la marque en cause et la marque de commerce PACE.

Droit à l'enregistrement

Même si ce motif d'opposition s'examine en fonction d'une date pertinente différente, il porte lui aussi principalement sur le risque de confusion entre la marque en cause et la marque de commerce PACE. Comme la différence entre les dates pertinentes est sans conséquence, en l'espèce, sur l'analyse des facteurs définis ci-haut, la conclusion tirée relativement à l'enregistrabilité de la marque peut s'appliquer aussi à ce motif d'opposition. Le troisième motif d'opposition est accueilli lui aussi.

Puisque j'ai accueilli les motifs d'opposition 2 et 3, il n'est pas nécessaire que j'examine le bien-fondé du dernier motif de l'opposante.

V Conclusion

J'accueille les motifs d'opposition 2 et 3. En conséquence, en vertu de la délégation des pouvoirs du registraire des marques de commerce faite sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 11 SEPTEMBRE 2006

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce