

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
Minix Inc. à la demande d'enregistrement
n° 1182631 de la marque de commerce
SALMONQUEST produite par Redouane Fakir**

I Les procédures

Le 9 juillet 2003, Redouane Fakir (le « requérant ») a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce SALMONQUEST (la « marque »), portant le numéro 1182631, subséquemment modifiée pour comprendre (1) produits à base de poisson, nommément saumon entier et saumon fumé; (2) darnes et filets de poisson; poisson en conserve; sauces à base de poisson; assaisonnements pour le poisson, matériel de cuisine, nommément couteaux à filets, pinces de désossage, planches à cuisson, supports à poisson, grils de barbecue et fumoirs (les « marchandises ») et en liaison avec (1) opérations d'affiliation à un organisme centré sur le saumon; opérations d'affiliation à un club de saumon; fourniture de renseignements sur les questions concernant le saumon, nommément la cuisine à base de saumon, le saumon et les régimes alimentaires, le saumon et la santé, le saumon et la spiritualité, le saumon et l'art et la conservation du saumon; (2) livraison de produits de saumon à domicile et au bureau; organisation de parties et banquets au saumon à la maison et au bureau (les « services »). La demande est fondée sur l'emploi au Canada depuis le 5 janvier 2003 pour les marchandises (1) et pour les services (2) et sur l'emploi au Canada depuis le 25 janvier 2002 pour les services (2) et sur un emploi projeté au Canada pour les marchandises (2).

La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 31 décembre 2003.

Minix Inc. (l'« opposante ») a déposé le 1^{er} mars 2004 une déclaration d'opposition transmise par le registraire au requérant le 23 mars 2004.

Les motifs d'opposition que la déclaration d'opposition fait valoir se résument à ce qui suit :

- (1) La demande ne répond pas aux exigences de l'alinéa 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), en ce que le requérant n'a pas utilisé la marque au Canada comme une marque de commerce depuis les dates revendiquées de premier emploi énoncées dans la demande en liaison avec les marchandises (1), les services (1) et (2);
- (2) La demande ne répond pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la Loi, en ce que le requérant ne peut avoir été convaincu qu'il avait le droit d'utiliser la marque en liaison avec les marchandises et les services compte tenu que le requérant connaissait ou aurait dû connaître, à la date de production de la demande, la marque de commerce et le nom commercial de l'opposante;
- (3) La demande ne répond pas aux exigences de l'alinéa 30*e*) de la Loi, en ce que le requérant n'avait pas, à la date de production de la demande, l'intention d'utiliser la marque au Canada en liaison avec les marchandises (2);
- (4) La marque n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée SEAQUEST de l'opposante, certificat d'enregistrement LMC498158, en liaison avec des produits alimentaires, notamment du poisson congelé, du poisson frais et du poisson transformé;
- (5) Le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque en liaison avec les marchandises (2), aux termes des dispositions des alinéas 16(3)*a*) et *c*) de la Loi, étant donné qu'à la date où la demande a été produite, cette marque créait de la confusion avec les marques de commerce et le nom commercial de l'opposante qui les avait employés au Canada en liaison avec ses marchandises;
- (6) Le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque en liaison avec les marchandises (1) et les services (1) et (2), aux termes des dispositions des alinéas 16(1)*a*) et *c*) de la Loi, étant donné que cette marque crée de la confusion avec les marques de commerce et le nom commercial de l'opposante utilisés au Canada avant la date de premier emploi revendiquée dans la demande en liaison avec les marchandises et les services;
- (7) Pour les motifs mentionnés précédemment, la marque ne possède pas de caractère distinctif au sens de l'art. 2 de la Loi.

Le 15 avril 2004, le requérant a déposé une contre-déclaration dans laquelle il nie tous les motifs d'opposition.

L'opposante a produit l'affidavit de M. Claude Jauvin, alors que le requérant n'a présenté aucune preuve. Seule l'opposante a déposé des observations écrites et aucune audience n'a été tenue. Je me dois de souligner que le requérant a produit des observations écrites après l'expiration du

délai prévu et qu'il a été informé par le registraire le 25 janvier 2006 de la possibilité de demander une prolongation de délai rétroactive pour remédier à son défaut, mais qu'il n'a pas agit en conséquence. Même si les observations du requérant se trouvaient toujours au dossier, je n'en ai donc pas pris connaissance et elles lui seront retournées car elles ne font pas partie du dossier.

II Analyse des motifs d'opposition

C'est au requérant qu'il appartient d'établir que sa demande répond aux exigences de la Loi, mais c'est cependant à l'opposante qu'il revient auparavant de prouver les faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition. Ce fardeau initial étant satisfait, il appartient toujours au requérant d'établir selon la prépondérance des probabilités que les motifs d'opposition invoqués ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque [Voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux p. 329 et 330; *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293, et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, 2005 CF 722].

Les premier et troisième motifs d'opposition sont rejetés parce que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial et qu'aucune preuve ne supporte de tels motifs d'opposition.

Tel que formulé, le deuxième motif d'opposition n'en est pas un qui soit pertinent. Le seul fait pour le requérant qu'il connaissait ou aurait dû connaître les droits de l'opposante dans sa marque de commerce et son nom commercial SEAQUEST ne suffit pas pour accueillir un motif d'opposition aux termes de l'alinéa 30*i*) de la Loi. Cette disposition requiert uniquement du requérant qu'il déclare dans sa demande qu'il est convaincu de pouvoir utiliser la marque dont il fait la demande au Canada. L'opposante n'a pas invoqué le risque de confusion entre la marque et sa propre marque de commerce SEAQUEST à l'appui de ce motif d'opposition. Lorsqu'un requérant dépose la déclaration visée à l'alinéa 30*i*), le registraire estime que ce motif ne devrait être accueilli qu'en des circonstances exceptionnelles comme lorsqu'il y a 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.), p. 155]

Les autres motifs d'opposition soulèvent la question de la confusion entre la marque du requérant et SEAQUEST, la marque de commerce et le nom commercial de l'opposante. Chacun de ces motifs comporte une date critique :

- Le droit à l'enregistrement lorsque la demande est fondée sur un emploi projeté : la date de production de la demande (le 9 juillet 2003) [voir par. 16(3) de la Loi];
- Le droit à l'enregistrement lorsque la demande est fondée sur l'emploi : la date de premier emploi revendiquée de la marque (le 9 janvier 2003 pour les marchandises (1) et pour les services (2) et le 25 janvier 2002 pour les services (1)) [voir par. 16(1) de la Loi];
- L'enregistrabilité de la marque : 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.)] ;
- Le caractère distinctif : la date de production de la déclaration d'opposition est généralement reconnue comme la date pertinente (le 1^{er} mars 2004) [Voir *Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la p. 130 (C.A.F.), *Park Avenue Furniture Corporation*, précitée, et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

En l'instance, la différence entre les dates pertinentes ne serait pas un facteur déterminant dans l'évaluation du risque de confusion entre la marque et la marque de commerce et le nom commercial de l'opposante SEAQUEST.

i) Enregistrabilité

M. Jauvin s'est lui-même décrit comme le représentant dûment autorisé de l'opposante. Depuis février 2004, il est vice-président de Provigo Distribution Inc. (« Provigo ») et il y travaille depuis avril 1995. L'opposante a octroyé une licence à Provigo pour l'utilisation de la marque de

commerce SEAQUEST. Elle a soumis un certificat d'authenticité pour la marque déposée SEAQUEST, LMC498158, mentionnée dans sa déclaration d'opposition. La marque de commerce de l'opposante est déposée en liaison avec des produits alimentaires, notamment du poisson congelé, du poisson frais et du poisson transformé. L'opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial à l'égard du quatrième motif d'opposition.

Le critère applicable pour déterminer s'il y a un risque de confusion entre la marque et la marque de commerce SEAQUEST de l'opposante est énoncé au par. 6(2) de la Loi et je dois tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, y compris celles prévues au par. 6(5) soit : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprise; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. La liste de ces critères n'est pas exhaustive et ceux-ci ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids. [Voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.), et *Gainers Inc. c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

La Cour suprême du Canada a eu l'occasion d'analyser comment ces critères interagissent les uns avec les autres dans les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401. Le juge Binnie a déclaré dans l'arrêt *Mattel* :

Dans une procédure d'opposition, le droit des marques de commerce *offre* une protection qui transcende les gammes de produits traditionnels, sauf si le requérant démontre que l'enregistrement de sa marque *n'est pas* susceptible de créer de la confusion dans le marché au sens de l'art. 6 de la *Loi sur les marques de commerce*. La confusion est un terme défini et le par. 6(2) impose à la Commission des oppositions des marques de commerce (et ultimement, à la cour) de déterminer si l'emploi des deux marques de commerce dans la même région est *susceptible* de faire conclure (à tort) aux acheteurs éventuels que les marchandises et services — même s'ils n'appartiennent pas à la même catégorie générale — sont néanmoins offerts par la même personne. Une telle conclusion n'est évidemment possible en l'espèce que si un lien ou une association est susceptible de s'établir dans l'esprit du consommateur entre la source des produits BARBIE, qui sont notoires, et la source des restaurants de l'intimée, qui sont moins connus. Si aucun lien n'est susceptible d'être établi, il ne

peut exister de probabilité de conclusion erronée et, par conséquent, aucune confusion au sens de la Loi.

En me fondant sur ces directives, je dois établir selon la prépondérance des probabilités si un consommateur qui se souvient vaguement de la marque déposée SEAQUEST de l'opposante et à qui des marchandises ou des services en liaison avec la marque en cause sont offerts croirait qu'ils proviennent de l'opposante. Si tel est le cas, la demande d'enregistrement doit alors être rejetée.

La marque en cause est constituée d'un mot inventé, lui-même formé de deux mots d'anglais courant, tout comme la marque de commerce SEAQUEST de l'opposante. Je ne crois pas qu'une marque possède, par rapport à l'autre, un caractère distinctif inhérent supérieur.

Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut se bonifier par l'usage. Aucune preuve n'étaye l'usage de la marque en cause, alors qu'en ce qui concerne l'usage de la marque de commerce SEAQUEST de l'opposante, l'affidavit de M. Jauvin établit les faits suivants :

- L'opposante a été constituée en mars 1982 et fait affaire dans le domaine de la distribution en gros de produits alimentaires.
- Le 7 novembre 1996, l'opposante s'est portée acquéreur de la marque de commerce déposée SEAQUEST du propriétaire enregistré de l'époque, Groupe Alimentaire Option Inc./Option Food Group Inc., et a déposé une copie de cette cession.
- Il soutient que la marque de commerce SEAQUEST a été utilisée par l'opposante et ses détenteurs de licence depuis au moins 1996 en liaison avec du poisson frais et congelé.
- Il a produit vingt-quatre emballages différents arborant la marque de commerce SEAQUEST utilisée par l'opposante et ses détenteurs de licence, ou exclusivement par ceux-ci, depuis au moins 2000 en liaison avec divers produits de poisson, dont huit (8) emballages différents de produits du saumon.
- Il a produit les chiffres de vente annuelle de produits de poisson de l'opposante (y compris ceux de ses détenteurs de licence) en liaison avec la marque de commerce SEAQUEST qui totalisent 51 M\$, entre 2001 et juillet 2004, et qui représentent près de 5 millions d'unités.

- Les produits de poisson de l'opposante identifiés sous la marque de commerce SEAQUEST sont vendus au Canada dans des chaînes de supermarchés telles que Loblaws, Maxi, Provigo, The Real Canadian Super Store et Extra Foods.
- L'opposante a dépensé près de 225 000\$, entre 2001 et juillet 2004, pour la promotion de ses produits de poisson en liaison avec la marque de commerce SEAQUEST. Il a produit des coupons rabais disponibles chez The Real Canadian Superstore, ainsi que des échantillons de circulaires de Loblaws, The Real Canadian Super Store, Provigo et Maxi sur lesquels figurent des produits de poisson portant la marque de commerce SEAQUEST.

À la lumière de cette preuve, je conclus que la marque de commerce SEAQUEST de l'opposante était connue au Canada à l'une ou l'autre de toutes les dates pertinentes identifiées ci-dessus. En conséquence, le critère établi à l'alinéa 6(5)a) joue en faveur de l'opposante.

Aucune preuve n'étaye l'usage de la marque du requérant au Canada alors que les éléments de preuve détaillés ci-dessus établissent l'usage de la marque de commerce SEAQUEST de l'opposante depuis au moins 2000. Ce facteur joue également en faveur de l'opposante.

Quant à la nature des marchandises respectives des parties et leurs circuits commerciaux, ils sont similaires, du moins en ce qui concerne les produits de poisson. Toutefois, le matériel de cuisine, notamment couteaux à filets, pinces de désossage, planches à cuisson, supports à poisson, grils de barbecue et fumoirs diffèrent des produits de poisson.

Je ne crois pas qu'il existe une similarité entre les marchandises de l'opposante et les services du requérant même si, de façon générale, ceux-ci sont associés au saumon. À la simple lecture de la description des services, et comme je ne dispose d'aucune preuve sur leurs circuits commerciaux, je n'entrevois pas de possibilité raisonnable de chevauchement entre les canaux commerciaux respectifs des parties.

Ces facteurs, en conséquence, favorisent l'opposante seulement à l'égard des marchandises suivantes : produits de poisson, notamment saumon entier et saumon fumé; darnes et filets de poisson; poisson en conserve; sauces à base de poisson et assaisonnement pour le poisson.

On a souvent dit que le degré de ressemblance s'avère le facteur le plus important lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de confusion entre deux marques de commerce, tout spécialement quand les marchandises des parties sont identiques ou similaires. [Voir par exemple *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145]. Dans l'arrêt *Mattel*, précitée, le juge Binnie a dit :

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 [TRADUCTION] « 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] C.O.M.C. n° 466 (QL), 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.

La première syllabe des marques de commerce respectives des parties est différente. La marque en cause fait penser à une expédition de pêche au saumon alors que la marque de commerce de l'opposante pourrait évoquer un voyage d'aventure en mer.

Phonétiquement, les marques en litige présentent une certaine similitude; elles commencent avec la lettre « s » et ont le même suffixe.

Je ne dispose d'aucun élément de preuve sur l'état du registre pour déterminer si l'usage du mot « QUEST » est fréquent sur le marché en liaison avec les produits de poisson. À titre de circonstance additionnelle entourant l'affaire, j'ai déjà mentionné que l'opposante offre en vente au moins huit différentes variétés de produits de saumon en liaison avec la marque de commerce SEAQUEST.

Dans l'ensemble, le requérant ne m'a pas convaincu selon la prépondérance des probabilités que la marque en cause ne créerait pas de confusion avec la marque déposée SEAQUEST de l'opposante lorsqu'utilisée en liaison avec des produits de poisson, notamment saumon entier et saumon fumé; darnes et filets de poisson; poisson en conserve; sauces à base de poisson et assaisonnements pour le poisson. Le fait que la marque de commerce SEAQUEST de l'opposante soit connue au Canada en liaison avec des produits de poisson, notamment du saumon, les similitudes dans la nature de ces marchandises et le degré de ressemblance entre les marques en litige m'ont conduit à conclure de la sorte. En ce qui concerne les autres marchandises et services, le requérant s'est acquitté de son fardeau. J'arrive à cette conclusion en me fondant sur le fait que la marque de commerce de l'opposante n'a pas un niveau élevé de caractère distinctif inhérent et, de ce fait, la nature différente des marchandises (à l'exclusion des produits de poisson dont la liste apparaît ci-haut) et des services ainsi que leurs canaux commerciaux suffisent à écarter selon la prépondérance des probabilités tout risque de confusion. En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli en partie.

ii) Droit et caractère distinctif

L'opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de ces motifs d'opposition en ce qu'elle a démontré que sa marque de commerce SEAQUEST était utilisée antérieurement à la date de dépôt de la demande ou de la date revendiquée du premier emploi de la marque en cause par le requérant en liaison avec les marchandises (1) et les services (1) et (2). La marque de commerce SEAQUEST de l'opposante était suffisamment connue au Canada avant la date de dépôt de la déclaration d'opposition. En conséquence, dans les deux cas, la question en est une de risque de confusion entre les marques de commerce respectives des parties. Les conclusions

auxquelles j'en suis venu quant à l'enregistrabilité s'appliquent tout autant à ces motifs d'opposition et ils sont donc accueillis en partie.

Quant au fait que l'opposante se soit fondée sur un emploi antérieur de son nom commercial SEAQUEST, aucune preuve n'en a été versée au dossier. En conséquence, les motifs d'opposition de droit et de caractère distinctif fondés sur un emploi antérieur du nom commercial SEAQUEST de l'opposante sont rejetés.

III Conclusion

Je conclus donc que le requérant ne s'est pas acquitté de son fardeau de prouver selon la prépondérance des probabilités l'absence de risque de confusion entre la marque en cause et la marque de commerce SEAQUEST de l'opposante uniquement à l'égard des produits de poisson, nommément saumon entier et saumon fumé; darnes et filets de poisson; poisson en conserve; sauces à base de poisson et assaisonnements pour le poisson.

En vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, et seulement à l'égard de ces marchandises, je rejette la demande d'enregistrement de la marque du requérant, le tout au titre du paragraphe 38(8) de la Loi. Sur la question de la possibilité de rendre une décision partagée, je souligne la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH*, 10 C.P.R. (3d) 492.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), CE 9^e JOUR DE JUILLET 2007.

Jean Carrière

Commissaire
Commission d'opposition des marques de commerce