

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 17
Date de la décision : 2011-01-31

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Lakeside Produce Inc. à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1,214,164 pour la
marque de commerce STRAWBERRY
TOMATOES au nom d’Imagine IP, LLC**

[1] Le 21 avril 2004, BC Vegetable Greenhouse I, LP a demandé l’enregistrement de la marque de commerce STRAWBERRY TOMATOES (la Marque) sur la base de l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des « [l]égumes, nommément tomates » (les Marchandises). La demande d’enregistrement a changé plusieurs fois de propriétaire depuis sa production; tous les transferts de propriété ont été dûment inscrits par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), de sorte que la demande est actuellement inscrite au nom d’Imagine IP, LLC (la Requérante). Lorsqu’il sera fait mention de la Requérante, dans les présents motifs, c’est du propriétaire de la Marque à la date pertinente qu’il sera question.

[2] La Requérante s’est désistée du droit à l’usage exclusif du mot TOMATOES en dehors de la Marque.

[3] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du *Journal des marques de commerce* du 6 décembre 2006.

[4] Le 7 mai 2007, Lakeside Produce Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. On peut résumer ainsi les motifs qui y sont invoqués.

- La Marque n'est pas enregistrable parce qu'en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique elle est devenue reconnue au Canada comme désignant un genre ou une qualité de tomates, de sorte qu'il y a lieu de repousser la demande d'enregistrement en application de l'alinéa 38(2)b) et de l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi).
- La Marque n'est pas enregistrable car il s'agit du nom d'une variété de tomate ou d'une plante analogue, de sorte qu'il y a lieu de repousser la demande d'enregistrement en application des alinéas 38(2)b) et 12(1)c) de la Loi.
- La Marque n'est pas enregistrable car elle donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des tomates de la Requérante, de sorte qu'il y a lieu de repousser la demande d'enregistrement en application des alinéas 38(2)b) et 12(1)b) de la Loi.
- La Marque n'est pas distinctive car, compte tenu de l'emploi de l'expression STRAWBERRY TOMATOES par l'Opposante et d'autres personnes en liaison avec des tomates et du fait que la Marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des tomates de la Requérante, elle ne distingue pas véritablement les tomates en liaison avec lesquelles son emploi est projeté des tomates d'autres personnes et n'est pas adaptée à cette fin, de sorte qu'il y a lieu de repousser la demande d'enregistrement en application de l'alinéa 38(2)d) de la Loi.
- La Marque n'est pas distinctive en raison de cessions irrégulières survenues le 22 septembre 2006 et le 30 novembre 2005, de sorte qu'il y a lieu de repousser la demande d'enregistrement en application de l'alinéa 38(2)d) de la Loi.

[5] Le 19 septembre 2007, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante et la met en demeure d'en faire la preuve.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Kathlyn Fraser Kinnaird, souscrit le 16 avril 2008 et accompagné des pièces A et B.

[7] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Robert Toews, souscrit le 17 novembre 2008 et accompagné des pièces A à P.

[8] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit; aucune n'a demandé la tenue d'une audience.

La preuve de l'Opposante

L'affidavit de Kathlyn Fraser Kinnaird

[9] M^{me} Kinnaird est technicienne juridique principale dans le cabinet Butzel Long dont je crois comprendre qu'il s'agit d'un cabinet d'avocats établi dans l'État du Michigan. Son affidavit expose les résultats d'une recherche Internet qu'elle aurait effectuée afin de repérer des occurrences de l'expression « strawberry tomato » employée de façon générique. Elle a joint à son affidavit une copie papier de la première page de sa recherche effectuée au moyen du moteur de recherche *google.com* (pièce A) ainsi que de pages provenant de divers sites Web trouvés lors de sa recherche (pièce B), toutes imprimées les 2, 7 ou 8 août 2007.

[10] Il sera question plus en détail de l'affidavit de M^{me} Kinnaird lors de l'analyse des motifs d'opposition fondés sur les alinéas 12(1)*b*), *c*) et *e*).

La preuve de la Requérante

L'affidavit de Robert Toews

[11] J'aimerais au préalable signaler que certaines déclarations de l'affidavit de M. Toews font état d'une présumée [TRADUCTION] « violation » de la Marque par des tiers, dont l'Opposante. Naturellement, la Marque n'étant pas enregistrée, elle n'est pas susceptible de violation. Je considérerai donc que ces déclarations se rapportent à de présumés emplois non autorisés de la Marque.

[12] M. Toews est président de la Requérante, Imagine IP, LLC. Il est également président d'autres personnes morales qui ont toutes été prédécesseuses en titre de la Requérante, à savoir BC Vegetable Greenhouse I, Inc. (associée en nom collectif de BC Vegetable Greenhouse I, L.P.), Greenhouse Gourmet Foods, Inc. (associée en nom collectif de Greenhouse Foods, LP), Greenhouse Gourmet Foods, LLC et Imagine Intellectual Properties, Inc.

[13] M. Toews déclare que la Requérante emploie la Marque en liaison avec une variété particulière de tomate appelée « Sunstream », qui donne des [TRADUCTION] « petites tomates cocktail en forme de mini-prune et appartient à une société néerlandaise de semences du nom de

Enza Zaden, B.V. » (Enza). Il déclare également que la Requérante a commencé à produire des tomates Sunstream à l'automne 2003 dans le cadre d'un essai de recherche, et a procédé à un essai de production et de commercialisation de ces tomates en 2004. Enza aurait accordé à la Requérante des droits de distribution des tomates Sunstream [TRADUCTION] « jusqu'à la fin de l'année civile 2005 » (pièce B).

[14] M. Toews donne le chiffre d'affaires réalisé pour les tomates Sunstream [TRADUCTION] « commercialisées sous » la Marque. Les chiffres fournis couvrent les années 2005 à 2007. Il déclare que les ventes se sont élevées à plus de 5 millions de dollars en 2005, à plus de 12 millions de dollars en 2006 et à plus de 7,7 millions de dollars en 2007. L'Opposante fait valoir que M. Toews n'a pas précisé si ces chiffres se rapportent au Canada. C'est vrai, mais je relève qu'il n'a pas déclaré qu'elles se rapportaient à un pays en particulier. Compte tenu de l'affidavit dans son ensemble, j'estime que rien n'indique que ces chiffres ne comprennent pas le Canada. Toutefois, en supposant même que je conclue qu'ils concernent précisément le Canada, cette conclusion ne peut s'appliquer qu'à l'année 2005 puisque M. Toews a parlé de droits conférés à l'égard des tomates Sunstream « jusqu'à la fin de l'année » 2005. Il n'a rien dit au sujet du droit de la Requérante de produire ces tomates au cours d'années subséquentes.

[15] M. Toews a déclaré qu'Enza, qui produit les semences des tomates Sunstream, n'utilise aucune catégorie générale appelée « fraise » ou « tomates fraises ». Une telle déclaration se rapportant aux gestes d'Enza constitue indubitablement de oui-dire. À l'appui de ces déclarations relevant du oui-dire, il joint un catalogue de semences d'Enza répertoriant les tomates Sunstream mais ne comportant pas de mention de « tomates fraises » (pièce A) ainsi que des copies papier de pages du site Web d'Enza qui, à son avis, indiquent que cette dernière ne parle nulle part de « tomates fraises » dans son site Web (pièces C et D). Ces documents sont insuffisants pour étayer les déclarations de M. Toews relevant du oui-dire. Par conséquent, je ne puis accorder beaucoup de poids aux déclarations de ce dernier selon lesquelles Enza ne classe aucune de ses tomates dans la catégorie des « tomates fraises ».

[16] M. Toews a joint à son affidavit une annonce relative aux tomates d'Enza parue dans la revue *Fresh Americas* du printemps 2007 (pièce E). L'annonce parle de [TRADUCTION] « tomates Campari » et de « tomates fraises ». Incidemment, l'existence d'une telle annonce paraît

contredire les déclarations antérieures de M. Toews selon lesquelles Enza n'emploie pas l'expression « tomates fraises ». M. Toews a aussi joint à son affidavit une lettre en date du 20 juillet 2007 de M. Roland Peerenboom, directeur général d'Enza (pièce F) qui, selon lui, établit qu'Enza avait consenti à ne pas employer la Marque sans autorisation. Compte tenu de l'affidavit dans son ensemble, je soupçonne que l'annonce constituant la pièce E a pu être un emploi non autorisé que la Requérante souhaitait prévenir. Toutefois, la teneur de la lettre de M. Peerenboom (pièce F) constitue du oui-dire, de sorte que cette lettre ne peut, en soi, faire preuve de la véracité de son contenu; elle peut tout au plus établir qu'elle a été reçue par la Requérante. Par conséquent, je ne puis accorder de poids au contenu de la lettre.

[17] M. Toews a joint à son affidavit copie d'un rapport d'expédition de tomates de 2007 émanant de la Vegetable Marketing Commission de la Colombie-Britannique où il est question, à ses dires, de « tomates raisins » et de « tomates cerises », mais non de « tomates fraises » (pièce N). Comme M. Toews ne fournit aucun renseignement au sujet de la Vegetable Marketing Commission, l'importance de ce rapport n'est pas établie. En supposant que je tiens compte du rapport produit en pièce N, le fait qu'il n'y soit pas question de « tomates fraises » n'est pas nécessairement déterminant pour la question de l'existence d'une catégorie de tomates appelées « tomates fraises ». Il est simplement possible que ce rapport particulier ne renfermait pas de statistiques au sujet de cette variété. Je relève, par exemple que le rapport ne mentionne pas les « tomates cocktail », dont il est fait mention dans d'autres documents produits en preuve, et dont la Requérante affirme, dans son plaidoyer écrit, qu'elles constituent une variété reconnue de tomates.

[18] Des courriels émanant d'employés de tierces parties sont joints à l'affidavit de M. Toews (pièces L, M), lequel déclare que ces personnes font état des tomates de la Requérante comme étant commercialisés sous la Marque. Bien que M. Toews n'ait pas expliqué quelle était la portée de ces courriels, je crois comprendre qu'ils ont selon toute probabilité été produits à l'appui de l'affirmation de la Requérante voulant qu'elle ait employé la Marque en tant que marque de commerce. Je ne puis toutefois accorder de poids à ces courriels puisqu'ils constituent du oui-dire et ne peuvent faire preuve de la véracité de leur contenu. Quoi qu'il en soit, de simples déclarations de ce genre ne sauraient constituer une preuve d'emploi de marque de commerce au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

[19] M. Toews présente ce qu'il prétend être la preuve de l'emploi non autorisé de la Marque par l'Opposante. Premièrement, il annexe une lettre envoyée à l'Opposante pour lui enjoindre de mettre fin au présumé emploi non autorisé de la Marque (pièce G). Il joint également la copie d'un courriel provenant de l'Opposante qui, selon lui, reconnaît la Marque mais formule des doutes quant à sa propriété (pièce I). Ces pièces indiquent tout au plus qu'un échange épistolaire a eu lieu entre les parties. Ni la lettre ni le courriel ne peuvent faire preuve de la véracité de leur teneur puisqu'ils constituent du oui-dire.

[20] L'affidavit de M. Toews comporte également de présumés exemples d'emploi non autorisé de la Marque par l'Opposante (pièce H). Cette pièce est constituée de copies papier de pages de sites Web de tiers faisant mention de l'Opposante et de la Marque, sur lesquelles figurent des photos de produits de l'Opposante. Je ne dispose d'aucun élément de preuve établissant que ces sites ont été consultés par des Canadiens. En outre, des sites Web ne peuvent faire preuve de la véracité des déclarations qui y sont faites [voir *Candrug Health Solutions Inc. c. Thorkelson* (2007), 60 C.P.R. (4th) 35 (C.F.), infirmé par (2008), 64 C.P.R. (4th) 431 (C.A.), (*Candrug*)].

[21] M. Toews a joint à son affidavit copie d'une déclaration d'emploi signée par la Requérante le 23 avril 2008 (pièce J). Cette déclaration ne peut constituer une preuve de l'emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

[22] Après examen de l'affidavit dans son ensemble, je suis d'avis que la Requérante n'a fourni aucune preuve établissant l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

[23] M. Toews joint à son affidavit des copies de cessions de la demande d'enregistrement de la Marque, produites devant l'OPIC et inscrites au registre (pièce K).

[24] Pour clore l'examen de l'affidavit de M. Toews, je relève que sont jointes à ce document les copies des affidavits de Roberta Cook et J. Derek Bewley produits à l'égard d'une opposition entre la Requérante et David Oppenheimer Company, LLC, également en instance. Je conviens que, lorsque les circonstances le justifiaient, le registraire a accepté des copies ou photocopies d'affidavits certifiées conformes déposées dans d'autres instances d'opposition [voir

Beachcombers Restaurant Ltd. c. Vita-Park Citrus Products Co. (1976), 26 C.P.R. (2d) 282 (C.O.M.C.)). Les points à prendre en compte en pareil cas sont, notamment, a) si les parties aux instances sont les mêmes, b) si la marque de commerce visée par la demande est la même dans les deux instances, c) si le contre-interrogatoire du déposant est possible et d) si les questions en litige sont toutes ou presque toutes les mêmes [voir *Springwall Sleep Products Ltd. c. Ther-a-Pedic Associates, Inc.* (1984), 79 C.P.R. (2d) 227 (C.O.M.C.)]. Il appert, en l'espèce, que les affidavits en cause ne remplissent pas la première condition. Bien que les instances d'opposition concomitantes se rapportent à la demande d'enregistrement de la Marque, elles n'intéressent pas les mêmes parties, de sorte que je ne puis être convaincue que les circonstances justifient de recevoir les affidavits Cook et Bewley en preuve en l'espèce. Les déclarations de M. Toews visant à soumettre ces affidavits peuvent tout au plus établir qu'ils ont été produits dans une opposition en instance [voir *Scarabelli c. Jack Spratt Mfg. Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 573 (C.O.M.C.); *Innovations Pour l'Elegance Masculine c. Promo-Wear Ltd.* (1985), 2 C.P.R. (3d) 480 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, je n'attribue aucun poids aux copies des affidavits Cook et Bewley joints comme pièces O et P à l'affidavit de M. Toews.

Le fardeau de la preuve et les dates pertinentes

[25] C'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer suivant la prépondérance des probabilités que la demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la Loi, mais l'Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

[26] Voici les dates pertinentes applicables aux différents motifs d'opposition :

- alinéas 38(2)b)/12(1)b) - la date de production de la demande [voir *Fiesta Barbeques Ltd. c. General Housewares Corp.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^{re} inst.)];
- alinéas 38(2)b)/12(1)c) – la date de la décision [voir *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

- alinéas 38(2)b)/12(1)e) – la date de la décision [voir *Canadian Council of Professional Engineers c. Groupegénie Inc.* (2009), 78 C.P.R. (4th) 126 (C.O.M.C.) et *Association olympique canadienne. c. Olympus Optical Co.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.)];
- alinéa 38(2)d)/article 2 – la date de production de l’opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Analyse des motifs d’opposition

[27] Les motifs d’opposition seront examinés en fonction de la preuve au dossier, mais pas nécessairement dans l’ordre où ils sont invoqués dans la déclaration d’opposition.

Les motifs fondés sur la non-enregistrabilité

L’alinéa 12(1)b) de la Loi

[28] La question de savoir si la Marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des Marchandises doit être examinée du point de vue de leur acheteur moyen. En outre, le mot « nature » s’entend d’une particularité, d’un trait ou d’une caractéristique du produit, et le mot « clair » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, évident ou simple » [voir *Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp C.P.R.* (1968), 55 C.P.R. 29 (C. de l’É.), à la page 34]. Enfin, il ne faut pas scruter séparément chacun des éléments constitutifs de la Marque; celle-ci doit plutôt être considérée dans son ensemble et sous l’angle de la première impression [voir les décisions *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 27 et 28, et *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 186].

[29] L’Opposante soutient que la première impression qui se dégage de la Marque pour le consommateur ordinaire des Marchandises est celle d’une description claire selon laquelle les Marchandises [TRADUCTION] « ont rapport à des "tomates fraises", nommément une variété particulière de tomate généralement appelée ainsi ».

[30] La Requérante, pour sa part, soutient que l'affidavit Toews étaye la conclusion qu'à la date pertinente, l'expression « strawberry tomatoes » aurait été inconnue du consommateur moyen et ne lui aurait suggéré aucune impression avant d'être adoptée comme marque de commerce par la Requérante, et qu'en conséquence la Marque ne peut donner une description claire ou une description fausse et trompeuse des Marchandises. Elle ajoute qu'il n'y a aucun risque que les consommateurs achètent les marchandises en croyant erronément acheter des fraises.

[31] Relativement à ce motif, c'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer que la Marque est enregistrable. L'Opposante assume toutefois un fardeau de preuve initial l'obligeant à étayer, au moyen d'une preuve suffisante, son allégation que la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des Marchandises, et elle s'appuie à cette fin sur l'affidavit Kinnaird. Elle soutient, plus particulièrement, que cet affidavit établit que des tiers emploient couramment les mots « strawberry tomatoes » en parlant de jardinage, de semences ou de recettes.

[32] Je constate que les dates du contenu de l'affidavit Kinnaird, des résultats des deux recherches effectuées avec Google (pièce A) et des diverses copies papier de pages de sites Web obtenues par suite de la recherche Google (pièce B) sont toutes postérieures à la date pertinente. L'Opposante le reconnaît mais fait valoir qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve qui auraient été pertinents à cette date pour que le fardeau de la preuve passe à la Requérante. Je ne puis lui donner raison. Comme le contenu de l'affidavit Kinnaird est de beaucoup postérieur à la date pertinente, je ne suis pas disposée à inférer que les sites Web dont il fait état existaient à la date pertinente [voir *Shell Canada Ltd. c. P.T. Sari Incofood Corp.* (2008), 68 C.P.R. (4th) 390 (C.A.F.)]. Par conséquent, je n'accorde aucun poids à cette preuve.

[33] Compte tenu des circonstances, j'estime indiqué d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui m'est dévolu de rechercher le sens des mots formant la Marque. Je suis habilitée, plus particulièrement, à consulter un dictionnaire pour établir la signification de mots [voir *Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Insurance Co.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 103 (C.O.M.C.); *Yahoo! Inc. c. audible.ca inc.* (2009), 76 C.P.R. (4th) 222 (C.O.M.C.)]. Le *Canadian Oxford Dictionary* ne renferme aucune définition pour l'expression « strawberry

tomato ». Toutefois, ce n'est pas parce qu'une combinaison donnée de mots ne figure pas au dictionnaire qu'il n'y a pas lieu de conclure qu'une marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse. Si chacun des éléments de la maque possède un sens largement répandu en anglais ou en français, il se peut que leur combinaison soit visée par l'exception énoncée à l'alinéa 12(1)b) de la Loi.

[34] J'ai donc cherché les mots « strawberry » et « tomato » dans le *Canadian Oxford Dictionary*, qui en donne les définitions suivantes :

- Strawberry : [TRADUCTION] a) toute plante du genre *Fragaria*, plus particulièrement les variétés de culture, trifoliées, à fleurs blanches et à stolons; b) le fruit comestible, rouge et charnu de cette plante dont la surface porte les graines.
- Tomato : [TRADUCTION] Plante fruitière d'origine américaine, cultivée en Europe dès 1544. Le fruit n'a pas été consommé avant le 16^e siècle parce qu'on le croyait toxique. Espèce *Lycopersicum esculentum*. La petite tomate cerise est une variété de tomate (*L.e. cerasiforme*).

[35] La Marque est composée uniquement de ces deux mots courants inscrits au dictionnaire. La Requérante a reconnu la nature clairement descriptive du mot « tomatoes » en se désistant du droit à l'emploi exclusif de ce mot en dehors de la marque. Il s'agit donc de déterminer si l'ajout du mot « strawberry » fait perdre son caractère descriptif à la Marque dans son ensemble.

[36] La Requérante soutient que la Marque se veut une [TRADUCTION] « allusion fine au goût sucré des marchandises » et que l'emploi du mot « strawberry » sous-entend simplement que les marchandises de la Requérante sont sucrées. Elle ajoute que ses marchandises [TRADUCTION] « ne ressemblent pas véritablement à des fraises. Elles sont plus rondes et leur pelure est lisse ». Je conviens que, compte tenu des Marchandises, le mot « strawberry » peut faire allusion au fait que les Marchandises sont sucrées. Toutefois, je ne suis pas prête à accepter sans preuve à l'appui l'affirmation de la Requérante que les Marchandises ne ressemblent pas à des fraises.

[37] Je suis d'avis que le mot « strawberry » étant un substantif et le nom donné à un autre type de fruit, il ne donne pas une description claire de la nature ou de la qualité des tomates de la Requérante. Il n'apparaît pas d'emblée que le mot « strawberry » qualifie le mot « tomatoes » conférant ainsi à la Marque un caractère descriptif de la nature ou de la qualité des

Marchandises. Il est possible que l'emploi du mot « strawberry » cherche à suggérer que les tomates de la Requérante sont sucrées ou ont la forme de fraises mais, pour tirer une telle conclusion, il faut pousser plus loin le raisonnement et procéder par déduction. Je suis en conséquence d'avis que la première impression créée par la Marque dans son ensemble n'est pas qu'elle donne une description claire de la nature ou de la qualité des Marchandises.

[38] Je conclus donc que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve et je rejette en conséquence le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la Loi.

Alinéa 12(1)c) de la Loi

[39] L'Opposante n'a soumis aucun argument relatif à ce motif d'opposition.

[40] Relativement à ce motif, c'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer que la Marque est enregistrable. L'Opposante assume toutefois un fardeau de preuve initial l'obligeant à étayer, au moyen d'une preuve suffisante, son allégation que la Marque est le nom [TRADUCTION] « d'une variété de tomate ou d'une plante analogue ».

[41] À l'égard de l'allégation que la Marque est le nom « d'une plante analogue », la Requérante fait valoir que la notion de marchandises analogues est étrangère à l'alinéa 12(1)c) de la Loi et qu'il faut donc faire abstraction de cette partie du motif. Je suis de cet avis. J'estime en outre que cette allégation est vague et ambiguë. La partie du motif d'opposition relevant de l'alinéa 12(1)c) et faisant état d'une « plante analogue » est donc mal fondée, et elle est donc écartée.

[42] Le seul élément de preuve produit par l'Opposante est l'affidavit Kinnaird, dans lequel figurent les résultats de la recherche que la déposante a effectuée à l'aide du moteur de recherche Google concernant l'expression « strawberry tomato ». S'agissant du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)c), cet affidavit est pertinent puisqu'il est antérieur à la date pertinente applicable à l'examen de motif. Les documents accompagnant l'affidavit comprennent des extraits de catalogues de semences décrivant des variétés de tomates, dont la tomate « German Red Strawberry », de blogues de jardiniers à propos de leur jardin et de leurs plants de [TRADUCTION] « tomates fraises », d'un livre intitulé *75 Exciting Vegetables For Your Garden*

écrit par Jack Staub et faisant mention de la tomate « German Red Strawberry », de recettes ayant des « tomates fraises » comme ingrédients, d'un site d'un producteur maraîcher polonais indiquant que des « tomates fraises » sont offertes en vente en Pologne, d'articles de journaux, etc.

[43] Le plaidoyer écrit de la Requérante renferme d'importants arguments cherchant à tirer parti du contenu des pièces jointes à l'affidavit Kinnaird, affirmant, par exemple, que les commentaires figurant dans l'un des documents composant la pièce B se rapportent probablement aux Marchandises. La Requérante affirme plus particulièrement ce qui suit :

[TRADUCTION] Produce Pete parle probablement des marchandises de la Requérante. Sa déclaration selon laquelle « les tomates fraises sont un tout nouveau produit dans le marché » appuie cette conclusion. Cette déclaration contredit l'affirmation de l'Opposante voulant que la Requérante essaie d'obtenir des droits à l'égard d'un terme descriptif qui existe depuis un certain temps.

Ces arguments s'appuient sur les sites Web invoqués à titre de preuve de la véracité de leur contenu, or une telle preuve est irrecevable [voir *Candrug*, précité]. Les arguments de la Requérante se rattachant aux pièces jointes à l'affidavit Kinnaird ne seront donc pas examinés puisqu'ils ne sont pas valablement étayés par la preuve au dossier.

[44] Certains éléments de preuve tirés de l'Internet semblent en l'espèce avoir été soumis pour démontrer la connaissance qu'avait le public de certains renseignements [c.-à-d. que l'expression « tomates fraises » peut s'employer dans une acception générique pour désigner une variété de tomate] et non pour établir la véracité de son contenu et, à ce titre, je les considère pertinents. Toutefois, sans précision concernant le nombre de Canadiens ayant pu consulter ces sites Web, aucun élément de preuve n'établit que ces renseignements ont effectivement été portés à la connaissance de consommateurs canadiens [voir *Candrug*, précité]. Qui plus est, M^{me} Kinnaird habitant dans le Michigan, aux États-Unis, elle aura effectué sa recherche en se servant du moteur de recherche *google.com* et non *google.ca*, de sorte que rien n'indique que les sites dont les pages sont annexées à son affidavit aient même été accessibles au Canada. L'Opposante n'a présenté aucun élément de preuve permettant de conclure que les pièces jointes à l'affidavit Kinnaird proviennent du Canada ou s'y rapportent. D'ailleurs, l'un des sites mentionnés

précédemment se rapporte à la Pologne. On ne peut donc accorder beaucoup de poids à l'affidavit Kinnaird.

[45] Des décisions ont statué qu'un opposant peut satisfaire au fardeau de preuve exigé par l'alinéa 12(1)c) de la Loi en produisant des copies d'extraits d'ouvrages de référence démontrant l'existence de définitions de la marque [voir *Brûlerie Des Monts Inc. c. 3002462 Canada Inc.* (1997), 75 C.P.R. (3d) 445 (C.F. 1^{re} inst.); *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. c. Andres Wines Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 252 (C.O.M.C.)]. Comme je l'ai précédemment indiqué dans l'examen du motif fondé sur l'alinéa 12(1)b), l'Opposante n'a pas fourni cette preuve, mais j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter un dictionnaire, en l'occurrence l'*Oxford English Dictionary*, et je constate qu'il ne comporte pas de définition de l'expression « strawberry tomato ».

[46] Il incombait à l'Opposante de démontrer que les mots « strawberry tomatoes » formaient une expression reçue en anglais à l'égard des marchandises en cause, à savoir des « tomates » [voir *Boyer Candy Co. c. Hershey Canada Inc.* (2001), 21 C.P.R. (4th) 257 (C.O.M.C.); *Airos Systems Ltd. c. Windsurfing International, Inc.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 74 (C.O.M.C.)]. Je me serais en outre attendue, puisque le mot « tomatoes » décrit la nature des Marchandises de la Requérante, à ce que l'Opposante établisse que le mot « strawberry » possède un sens reconnaissable lorsqu'il est employé avec le mot « tomatoes ». Comme je l'ai indiqué dans l'analyse relative au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b), la définition du mot « strawberry » n'a pas d'application claire à l'égard des Marchandises. L'affidavit Kinnaird ne comportant que des copies papier d'extraits de sites Web obtenus par suite d'une recherche aux États-Unis, il est en soi très peu utile puisque l'Opposante n'a soumis aucun élément de preuve concernant la connaissance de ces sites des consommateurs canadiens et que de tels sites ne peuvent faire preuve de la véracité de leur contenu [voir *Candrug*, précité]. Je me serais à tout le moins attendue à ce que l'Opposante démontre l'emploi générique du mot « strawberry » ou de l'expression « strawberry tomatoes » au moyen de quelques articles ou références concernant la tomate ou, plus généralement, les légumes et ayant connu une large diffusion au Canada, mais elle s'est contentée de produire des copies papier d'extraits de sites Web, dont certains ne semblent pas émaner du Canada, comme la Requérante l'a signalé à juste titre.

[47] J'estime en définitive que l'Opposante n'a pas satisfait au fardeau de preuve imposé par l'alinéa 12(1)c) de la Loi, et je rejette en conséquence ce motif d'opposition.

L'alinéa 12(1)e) et l'article 10 de la Loi

[48] Concernant la question de la portée de l'article 10 de la Loi, je me reporte au passage suivant de *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (Joliffe et Gill), 4th ed., Carswell, à la page 5-66.6 :

[TRADUCTION] Cet article, comme celui qui le précédait, vise de toute évidence à empêcher l'adoption de marques comme les marques de contrôle apposées sur l'argent ou toute autre marque bien connue servant à indiquer la qualité ou l'origine du produit. (Je souligne.)

[49] Comme je l'expliquerai ci-dessous, j'estime que la preuve au dossier n'est pas suffisante pour établir que l'expression « strawberry tomatoes » est une « marque bien connue servant à indiquer la qualité ou l'origine ».

[50] Suivant l'Opposante, il appert de l'affidavit Kinnaird que des tiers employaient l'expression « strawberry tomatoes » dans leur pratique commerciale à la date pertinente. Je répète toutefois que cet affidavit se rapporte exclusivement à des documents tirés de l'Internet sans établir l'accessibilité de ces renseignements pour des Canadiens. En outre, l'examen de l'affidavit ne permet pas d'établir si les pages Web produites émanent du Canada ou s'y rapportent ou si elles pouvaient y être consultées. Par conséquent, les copies papier de pages Web jointes à l'affidavit Kinnaird permettent tout au plus d'inférer que ces pages existaient à la date où elles ont été imprimées, comme on l'a dit précédemment. Bien qu'il en ressorte que l'expression « strawberry tomatoes » figure dans de nombreux sites Web, pouvant ou non être accessibles au Canada, la preuve ne permet pas à l'Opposante d'établir comme il le lui incombe que l'expression est devenue reconnue au Canada comme désignant le genre ou la qualité des Marchandises.

[51] Tout bien pesé, je ne suis pas convaincue que l'Opposante ait fait la preuve qu'en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, l'expression « strawberry tomatoes » est devenue connue au Canada comme désignant le genre ou la qualité de tomates, au sens de

l'article 10 et de l'alinéa 12(1)e) de la Loi. L'Opposante n'ayant pas satisfait à son fardeau de preuve, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e) est rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)d)

[52] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque distingue véritablement ses Marchandises des marchandises d'autres propriétaires partout au Canada ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], c'est à l'Opposante qu'il incombe d'abord d'établir les faits sur lesquels le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif repose.

[53] Je relève que l'Opposante indique erronément, dans son plaidoyer écrit, que la date pertinente pour l'analyse de ce motif d'opposition est la date de la décision.

[54] Tel qu'il a été invoqué, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif comporte trois volets. Le premier allègue l'emploi de la Marque par l'Opposante et par d'autres personnes, le deuxième, la nature clairement descriptive de la Marque, et le troisième, la cession irrégulière de celle-ci.

[55] L'Opposante affirme, relativement au premier volet, qu'elle a fourni suffisamment de renseignements indiquant qu'à la date pertinente l'expression « strawberry tomatoes » était largement employée par des tiers à l'égard de semences de tomate et de recettes ayant ces tomates comme ingrédients.

[56] Le deuxième volet fait appel à l'affidavit Kinnaird pour étayer l'allégation voulant que la Marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises.

[57] Ces deux volets du motif d'opposition invoquant l'absence de caractère distinctif reposent sur l'affidavit Kinnaird, lequel est postérieur à la date pertinente puisqu'il a été souscrit le 16 avril 2008 et que les pièces qui y sont jointes ont été imprimées de sites Web les 2, 7 et 8 août 2007. En supposant même que j'accepte de prendre en compte cet affidavit parce qu'il n'est postérieur que de quelques mois à la date pertinente, il reste qu'il est entaché d'un vice, ainsi que je l'ai déjà indiqué, notamment parce qu'il n'est pas sûr que les sites Web dont il est question ont été visités par des consommateurs canadiens ou qu'ils émanent du Canada ou s'y

rappellent ou qu'ils peuvent y être consultés. En outre, les pièces jointes à l'affidavit Kinnaird ne peuvent faire preuve de la véracité de leur contenu [voir *Candrug*, précité]. En conséquence, je conclus que l'Opposante n'a pas satisfait au fardeau de preuve afférent au premier et au deuxième volets du motif d'opposition relatif à l'absence de caractère distinctif.

[58] Enfin, je conviens avec la Requérante que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve afférent au troisième volet du motif d'opposition, alléguant que des cessions irrégulières ont privé la Marque de caractère distinctif.

[59] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante a tenté de soumettre une preuve relative à l'état du registre, en affirmant qu'une [TRADUCTION] « recherche récente » dans la base de données de l'OPIC « a révélé huit marques renfermant "strawberry" et "tomatoes", lesquelles appartiennent toutes à la Requérante ». Selon elle, cela permet de conclure que la Marque est distinctive. Outre le fait que les autres demandes ou enregistrements n'ont pas été régulièrement déposés en preuve en l'espèce, je signale que la propriété d'autres demandes ou enregistrements n'emporte pas le droit automatique à l'enregistrement de la Marque [voir *Mister Coffee & Services Inc. c. Mr. Coffee, Inc.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 405 (C.O.M.C.), à la page 416, et *American Cyanamid Co. c. Stanley Pharmaceuticals Ltd.* (1996), 74 C.P.R. (3d) 572 (C.O.M.C.), à la page 576].

[60] Par conséquent, je suis d'avis de rejeter en totalité le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)d) et l'article 2.

Décision

[61] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.