



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

## TRADUCTION

Citation : 2013 COMC 178

Date de la décision : 2013-10-18

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par Les Producteurs Laitiers du  
Canada/Dairy Farmers of Canada à  
l’encontre de la demande  
d’enregistrement n° 1 492 119 pour la  
marque de commerce LAND OF MILK  
& HONEY au nom de Kenneth Lander**

[1] Le 12 août 2010, Kenneth Lander (la « Requérante ») a déposé une demande d’enregistrement pour la marque de commerce LAND OF MILK & HONEY (la « Marque »). La Marque est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Produits laitiers; boissons non alcoolisées gazeuses ou non, notamment jus de fruits, boissons gazeuses; concentrés de jus de fruits, jus de légumes, boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à base de légumes, tisanes, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de lait, boissons gazeuses semi-congelées aromatisées aux fruits, boissons fouettées, laits fouettés, boissons non alcoolisées à base de yogourt; margarine; crème sure, succédanés de crème sure, notamment succédanés de crème sure à base de soya; crème fouettée; beurre, succédanés de beurre, notamment succédané de beurre à base de soya, succédané de beurre à base de maïs, succédané de beurre à base de riz, beurre d'amande; beurre d'arachide; yogourt; crème à fouetter; grignotines à base de légumes et de fruits; noix; fromage cottage; yogourt, sandwichs à la crème glacée, cornets de crème glacée, gâteaux à la crème glacée, glaces; desserts, notamment mélanges à desserts, mousse; grignotines, notamment grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de musli, grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, trempettes pour grignotines, barres-collations à base de musli.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du 20 avril 2011 du *Journal des marques de commerce*.

[3] Le 20 juin 2011, Les Producteurs Laitiers du Canada/Dairy Farmers of Canada (l'« Opposante » a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition invoqués peuvent être résumés de la manière suivante :

- En vertu des alinéas 38(2)a) et 30(e) de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), la Requérente, à la date de production de la demande d'enregistrement, employait déjà la Marque au Canada en liaison avec les marchandises.
- Subsidiairement ou cumulativement, aux termes des alinéas 38(2)a) et 30(e) de la Loi, la Requérente, soit par elle-même ou par l'entremise d'un licencié soit par elle-même et par l'entremise d'un licencié, n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec chacune des marchandises, que ce soit de la manière dont la Marque est présentée dans la demande ou pour les marchandises énumérées dans la demande, puisque la Requérente n'avait jamais eu, à la date pertinente, l'intention précise d'employer la Marque en liaison avec chacune des marchandises.
- Aux termes des alinéas 38(2)a) et 30(e) de la Loi, la déclaration portant que la Requérente est convaincue qu'elle a droit d'employer la marque de commerce au Canada est fautive, compte tenu du contenu de la présente opposition et à la lumière d'une série de mesures législatives, tant fédérales que provinciales, concernant les produits laitiers.
- Aux termes des alinéas 38(2)b) et 12(1)b) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce que, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises. En effet, la Marque, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, laissera croire au consommateur moyen que toutes les marchandises sont à base de lait ou contiennent du lait véritable.
- Aux termes de l'alinéa 38(2)c) et de la section d'introduction de l'article 16 de la Loi, la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, puisque la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi; la Marque n'est pas une marque de commerce dont l'emploi est projeté, mais plutôt une marque de commerce déjà employée, en tout ou en partie; la marque de commerce n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)b), car elle ne permet pas de distinguer et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la Requérente de celles d'autres propriétaires.

- Aux termes de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive des marchandises puisqu'elle ne distingue pas les marchandises des marchandises ou des services d'autres propriétaires ni n'est adaptée à les distinguer.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration en appui à sa demande et niant les allégations de l'Opposante et en exigeant la preuve.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit de Ian MacDonald. M. MacDonald n'a pas été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[6] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit son propre affidavit. La Requérante, M. Lander, n'a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit.

[7] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit et aucune audience n'a eu lieu.

#### Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela dit, il appartient initialement à l'Opposante de produire des preuves admissibles permettant raisonnablement de conclure à l'existence des faits qu'elle allègue à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3<sup>e</sup>) 293, à la page 298].

[9] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition soulevés sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a) et article 30 – la date de dépôt de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd.*, (1984), 3 CPR (3<sup>e</sup>) 469 (COMC.), p. 475 et *Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3<sup>e</sup>) 428 (COMC), p. 432];
- alinéas 38(2)b) et 12(1)b) – la date de dépôt de la demande [voir *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corp.*(2003), 28 CPR (4<sup>e</sup>) 60 (CF)];
- alinéa 38(2)c) et paragraphe 16(3) – la date du premier emploi alléguée [voir le paragraphe 16(3) de la Loi];

- alinéa 38(2)d) et article 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.*, (2004) 34 CPR (4<sup>e</sup>) 317 (CF)].

### Rejet sommaire de certains motifs d'opposition

#### *Non-conformité à l'alinéa 30e) de la Loi*

[10] L'Opposante n'a présenté aucune preuve ni argument à l'appui de son motif d'opposition fondé sur les alinéas 38(2)a) et 30e) de la Loi. Compte tenu de ce qui précède, les motifs d'opposition sont, par conséquent, rejetés parce que l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve.

#### *Non-conformité à l'alinéa 30i) de la Loi*

[11] Lorsqu'un requérant a déposé la déclaration exigée par l'alinéa 30i), un motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque la preuve atteste la mauvaise foi du requérant ou le non-respect d'une mesure législative fédérale [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 CPR (2<sup>e</sup>) 152 (COMC), à la page 155; *Interprovincial Lottery Corp c. Monetary Capital Corp*, (2006), 51 CPR (4<sup>e</sup>) 447, (CMOC) et *Canadian Bankers' Assn v Richmond Savings Credit Union* (2000), 8 CPR (4<sup>e</sup>) 267 (COMC)]. La Requérante a déposé la déclaration exigée. Je dois maintenant déterminer si la présente affaire constitue un tel cas exceptionnel.

[12] Comme plaidé, le motif d'opposition allègue que la déclaration portant que la Requérante est convaincue qu'elle a droit d'employer la marque de commerce au Canada est fausse, compte tenu du contenu de la présente opposition et à la lumière d'une série de mesures législatives, tant fédérales que provinciales, concernant les produits laitiers.

[13] Conformément à *Novopharm Limited c. AstraZeneca AB* (2002), 21 CPR. (4<sup>e</sup>) 289 (CAF), je dois évaluer le caractère suffisant des actes de procédure au regard de la preuve soumise. La preuve de l'Opposante comprend des extraits de divers textes de loi, notamment : *Loi sur les aliments et drogues* (LRC 1985, ch F-27); *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des*

*produits de consommation* (L.R.C. 1985, ch C-38); *Règlement sur les produits laitiers* (DORS/79-840); *Loi sur les produits alimentaires* (L.R.Q., ch. P-29). Je suis donc disposée à conclure qu'il s'agit des textes de loi auxquels l'Opposante faisait référence dans sa déclaration d'opposition.

[14] Premièrement, bien qu'il soit vrai que le non-respect d'une mesure législative fédérale peut constituer un motif d'opposition suffisant aux termes de l'alinéa 30i) de la Loi, des allégations de non-respect de lois provinciales ou territoriales ne sont pas un fondement approprié à un motif d'opposition en vertu de l'alinéa 30i) [voir *Interprovincial Lottery Corp v Monetary Capital Corp* (2006), 51 CPR (4e) 447, (CMOC) et *Lubrication Engineers Inc. c. Canadian Council of Professional Engineers Inc.* (1992), 41 CPR (3e) 243 (CAF), à la page 244]. Par conséquent, les *Règlements sur les produits laitiers* et la *Loi sur les produits alimentaires* ne peuvent constituer un fondement à un motif d'opposition en vertu de l'alinéa 30i).

[15] Deuxièmement, l'Opposante n'a produit aucune preuve ni présenté aucun argument étayant les allégations de non-respect de la *Loi sur les aliments et drogues* et de la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation*. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve en ce qui concerne le respect de ces mesures législatives.

[16] Enfin, l'Opposante n'a ni allégué ni établi la mauvaise foi.

[17] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) est rejeté dans son ensemble.

*Non-enregistrabilité – Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 28(2)c) et la section d'introduction du paragraphe 16(3) de la Loi*

[18] L'Opposante allègue que, aux termes de la section d'introduction du paragraphe 16(3) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, puisque la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi; que la Marque n'est pas une marque de commerce dont l'emploi est projeté, mais plutôt une marque de commerce déjà employée; que, en tout ou en partie, la marque de commerce n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)b), car elle ne permet pas de distinguer et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante de celles d'autres propriétaires.

[19] La section d'introduction du paragraphe 16(3) de la Loi ne constitue pas le fondement d'un motif d'opposition tel que défini au paragraphe 38(2) de la Loi du fait que l'ensemble du paragraphe 16(3) concerne le motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement. Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition fondé uniquement sur la section d'introduction du paragraphe 16(3) de la Loi.

Alinéa 12(I)b) de la Loi – Est-ce que la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises?

[20] Je remarque que, dans son affidavit, M. MacDonald donne son opinion sur la dernière question devant être tranchée dans cette procédure d'opposition à savoir si la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des marchandises (paragraphe 17 à 19). Je ne me référerai ni n'accorderai aucun poids à toute déclaration représentant les opinions du signataire de l'affidavit sur des questions ayant trait au bien-fondé des motifs d'opposition [voir *British Drug Houses Ltd c. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 CPR 48 à la page 53 et *Les Marchands Deco Inc c. Society Chimique Laurentide Inc* (1984), 2 CPR (3<sup>e</sup>) 25 (COMC)].

[21] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(I)b) invoqué par l'Opposante est axé sur l'inclusion du mot « milk » (lait) dans la Marque. Plus précisément, l'Opposante plaide que la Marque « laissera croire au consommateur moyen que toutes les marchandises sont à base de lait ou contiennent du lait véritable ».

[22] La Requérante soutient que, s'il est considéré que la Marque donne une description claire (ou une description fausse et trompeuse) pour la seule raison qu'elle comporte le mot « milk », cela aurait pour effet de rendre non enregistrables, aux termes de l'alinéa 12(I)b) de la Loi, toutes les marques qui incluent le mot « milk » (lait) pour l'emploi en liaison avec des produits alimentaires ou des boissons.

[23] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient ce qui suit :

... l'expression « Land of Milk and Honey » (Pays où coulent le lait et le miel) est comprise par la plupart des gens comme étant une référence biblique à la « Terre promise ».

[24] Aucune preuve d'une telle conclusion ne m'a été présentée. De plus, je n'estime pas pouvoir prendre connaissance d'office de ce fait.

[25] Les marchandises de la Requérente appartiennent à deux catégories :

- Marchandises à base de lait : Produits laitiers; ...; boissons non alcoolisées à base de lait, ..., boissons fouettées, laits fouettés, boissons non alcoolisées à base de yogourt; margarine; crème sure, ... crème fouettée; beurre, ...; yogourt; crème à fouetter; fromage cottage; yogourt, sandwiches à la crème glacée, cornets de crème glacée, gâteaux à la crème glacée, ... (les Marchandises à base de lait);
- Marchandises autres que celles à base de lait : ... boissons non alcoolisées, gazeuses ou non, nommément jus de fruits, boissons gazeuses; concentrés de jus de fruits, jus de légumes, boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à base de légumes, tisanes, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons gazeuses semi-congelées aromatisées aux fruits, succédanés de crème sure, nommément succédanés de crème sure à base de soya; succédanés de beurre, nommément succédané de beurre à base de soya, succédané de beurre à base de maïs, succédané de beurre à base de riz, beurre d'amande; beurre d'arachide; grignotines à base de légumes et de fruits; noix; glaces; desserts, nommément mélanges à desserts, mousse; grignotines, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de musli, grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, trempettes pour grignotines, barres-collations à base de musli (les marchandises autres que celles à base de lait).

[26] Dans son affidavit, M. Landry confirme que les marchandises seront conformes à toutes les lois et à tous les règlements concernant la production et la vente des produits énumérés dans ce document. Par conséquent, je me sens à l'aise de tirer la conclusion que les Marchandises à base de lait sont faites à partir de lait ou contiennent du lait, et que les Marchandises autres que celles à base de lait ne sont pas à base de lait ou ne contiennent pas de lait.

[27] Ainsi, en ce qui a trait aux Marchandises à base de lait, la question est de savoir si la Marque, dans son ensemble, donne une description claire de la nature ou de la qualité de ces marchandises. Par ailleurs, en ce qui a trait aux Marchandises qui ne sont pas à base de lait, la question est de savoir si la Marque, dans son ensemble, donne une description fautive ou trompeuse de la nature ou de la qualité de ces marchandises.

*Est-ce que la Marque donne une description claire des Marchandises à base de lait?*

[28] Le passage suivant, tiré d'une récente décision de la Cour d'appel fédérale, résume clairement le critère applicable pour évaluer si une marque de commerce contrevient à l'alinéa 12(I)b) de la Loi :

Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire soit celui de la première impression créée dans l'esprit de la personne normale ou raisonnable. [...] On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression immédiate que donne la marque, compte tenu des marchandises ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l'utiliser. En d'autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l'ensemble du contexte des marchandises et des services.

*Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c. Canada (Procureur général) (2012), 99 CPR (4<sup>e</sup>) 213 (CAF) au paragraphe 29.*

[29] De plus, je remarque que le mot « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique du produit et le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident ou simple » [voir *Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 CPR 29 (C. De l'É.), à la page 34].

[30] Bien qu'il soit vrai que le mot « milk », lorsqu'il est utilisé en liaison avec des produits laitiers donne une description claire de la nature des marchandises, le mot MILK n'est qu'un mot au sein d'une marque composée. Lorsque la Marque est considérée dans son ensemble, je ne suis pas d'avis qu'elle donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises à base de lait. Au contraire, les mots additionnels au sein de la Marque servent à créer une expression qui ne suggère pas, à première vue, que les marchandises associées sont à base de lait. L'expression « land of milk and honey » (pays où coulent le lait et le miel) suggère, à vrai dire, une contrée fictive riche en lait et miel.

[31] Compte tenu de ce qui précède, j'en arrive à la conclusion que la Marque, dans son ensemble, ne donne pas une description claire de la nature et de la qualité des Marchandises à base de lait; il n'y a aucune observation de l'Opposante pouvant me convaincre du contraire.

*Est-ce que la Marque donne une description fausse et trompeuse des Marchandises qui ne sont pas à base de lait?*

[32] Le critère devant être appliqué pour évaluer si une marque de commerce donne une description fausse et trompeuse est la question de savoir si les mots donnant une description fausse et trompeuse « dominant la marque de commerce visée par la demande au point [. . .] de faire obstacle à l'enregistrement de celle-ci » [voir *Conseil canadien des ingénieurs c. John Brooks Co. Ltd.* (2004), 35 CPR (4<sup>e</sup>) 507 (CF), au para. 21; citant *Chocosuisse Union des Fabricants – Suisses de Chocolate c. Hiram Walker & Sons Ltd* (1983), 77 CPR (2<sup>e</sup>) 246 (COMC); citant *Lake Ontario Cement Ltd v Registrar of Trade-marks* (1976), 31 CPR (2<sup>e</sup>) 103 (CF 1<sup>re</sup> inst.)].

[33] À la lumière de la manière dont ce motif d'opposition a été plaidé, le mot auquel l'Opposante fait objection, au motif qu'il donne une description fausse et trompeuse, est le mot « milk » (lait). Si j'en arrive à la conclusion que le mot « milk » (lait) donne une description fausse et trompeuse des marchandises qui ne sont pas à base de lait, je dois ensuite déterminer si ce mot « domine la Marque au point de faire obstacle à l'enregistrement de celle-ci » [voir *John Brooks Co*, précité; *Chocosuisse*, précité; et *Lake Ontario Cement*, précité].

[34] En l'espèce, je n'ai même pas à en arriver à une conclusion concernant le premier volet de ce critère puisque le mot MILK (lait) n'est qu'un mot au sein d'une marque composée qui se lit comme une phrase. Le mot MILK (lait) ne domine pas ni n'est plus important qu'aucun autre mot de la Marque. Par conséquent, même si j'en arrivais à la conclusion que le mot MILK (lait) donne une description fausse et trompeuse des marchandises qui ne sont pas à base de lait, une telle conclusion ne serait pas suffisante pour en tirer la conclusion que la Marque, dans son ensemble, donne une description fausse et trompeuse des marchandises qui lui sont associées.

### *Conclusion*

[35] Compte tenu de ce qui précède, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)b) de la Loi.

### Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[36] Bien que repose sur la Requérente un fardeau de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue ses marchandises de celles offertes par d'autres au Canada [voir *Muffin*

*Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.*, (1985), 4 CPR (3d) 272 (C.O.M.C.), la charge de présentation repose sur l'Opposante qui doit prouver les allégations de fait à l'appui de son motif fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[37] Tel que plaidé, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif allègue que la Marque « n'est pas distinctive des marchandises ou services de la requérante, parce que la Marque ne distingue pas les marchandises ou services en liaison avec lesquelles la Requérante projette de l'employer des marchandises ou services d'autres propriétaires, ni n'est-elle adaptée à les distinguer ».

[38] Lorsque le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est évalué en tenant compte de l'ensemble de la preuve, je pense qu'il est raisonnable de conclure que l'Opposante fondait ce motif sur son allégation voulant que la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des marchandises [voir *AstraZeneca*, précité].

[39] En fin de compte, mes conclusions sur le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(D)b s'appliquent également à la date pertinente subséquente en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, et je suis d'avis que, également à la date subséquente, la Marque ne donne pas une description claire ou une description fausse et trompeuse des marchandises qui lui sont associées.

### Décision

[40] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions 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  
Pierre Henrichon