

## TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de The Oshawa Group Limited à la demande d'enregistrement n° 562 530 concernant la marque de commerce BONIPORC & Dessin produite par Boniporc Inc.

Le 13 mai 1986, la requérante, Boniporc Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce BONIPORC & Dessin, représentée ci-dessous, fondée sur l'usage de la marque de commerce au Canada depuis le 14 décembre 1982 en liaison avec des «produits de porc et sous-produits de porc destinés à l'alimentation».

Le 15 février 1988, l'opposante, The Oshawa Group Limited, a produit une déclaration d'opposition, à la suite de l'annonce, pour fins d'opposition, de la demande de la requérante dans le Journal des marques de commerces, le 14 janvier 1987. Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante a allégué, entre autres, que la marque de commerce BONIPORC & Dessin de la requérante n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées de l'opposante: BONIMART Dessin, n° d'enregistrement 196,788; BONIMART, n° d'enregistrement 197,219; BONI, n° d'enregistrement 204,480; BONI MAID OVEN, n° d'enregistrement 207,563; BONIPRIX, n° d'enregistrement 215,715; BONISOIR, n° d'enregistrement 215,716; BONI, n° d'enregistrement 217,037; LE MARCHÉ BONI, n° d'enregistrement 302,282; BONICHOIX, n° d'enregistrement 314,856; BONIFRUIT, n° d'enregistrement 327,227; BONIFRUIT Dessin, n° d'enregistrement 327,228; et BONIFRUIT Dessin, n° d'enregistrement n° 327,229.

Le deuxième motif d'opposition est que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce BONIPORC & Dessin, en ce que la marque de commerce de la requérante crée de la confusion avec les marques BONIMART Dessin, BONIMART, BONI, BONI MAID OVEN, BONIPRIX et BONISOIR de l'opposante qui ont été antérieurement employées au Canada en liaison avec les marchandises énumérées dans la déclaration d'opposition.

Le troisième motif d'opposition est que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce BONIPORC & Dessin, en ce que la marque de commerce de la requérante crée de la confusion avec les noms commerciaux BONI, BONIMART, BONIPRIX ET BONISOIR de l'opposante antérieurement utilisés par celle-ci au Canada.

L'opposante a également allégué que la demande de la requérante n'est pas conforme à l'article 29 (actuellement l'article 30) «because the applicant could not have been satisfied that it was entitled to use the trade mark». Le dernier motif d'opposition de l'opposante est que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive.

La requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle niait les motifs d'opposition de l'opposante.

L'opposante a produit en preuve l'affidavit de Mary Obelyn Buie, tandis que la requérante a soumis les affidavits d'André Dion, d'Anne Roy, de Richard Breault et de Marc Bouthot.

Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits, mais aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d de la Loi sur les marques de commerce, la date pertinente semblerait être la date de ma décision, compte tenu de la décision de la Division d'appel de la Cour fédérale dans l'affaire Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks, (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 ainsi que la décision de la Commission des oppositions dans l'affaire Conde Nast Publications, Inc. c. The Canadian Federation of Independent Grocers, (1991), 37 C.P.R. (3d) 538. Les dates pertinentes en ce qui concerne les motifs d'opposition relatifs au droit à l'enregistrement par la requérante à la marque de commerce BONIPORC & Dessin, ainsi qu'au caractère distinctif de ladite marque, sont respectivement la date de première utilisation revendiquée par la requérante (le 14 décembre 1982) et la date d'opposition (le 15 février 1988).

En examinant pour commencer les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d de la Loi, la marque la plus pertinente parmi les marques de commerce enregistrées sur lesquelles se fonde l'opposante semblerait être sa marque de commerce enregistrée BONI, n° d'enregistrement 204,480 qui englobe, entre autres, des viandes en conserve et des viandes vendues dans des emballages.

Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances en l'espèce, y compris, mais sans s'y limiter, celles qui sont spécifiées expressément à l'article 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. En outre, le registraire doit tenir compte du fait que le fardeau légal repose sur la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties aux dates pertinentes dans la présente opposition.

En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, la marque de commerce BONI de l'opposante est constituée du mot «boni» qui, en français, signifie prime ou quelque chose de supplémentaire. En raison de sa connotation élogieuse, la marque de commerce BONI de l'opposante présente un caractère distinctif inhérent peu marqué. La marque de commerce BONIPORC & Dessin de la requérante comporte l'élément PORC qui désigne les marchandises de la requérante, ainsi que l'élément BONI, qui comporte la connotation élogieuse décrite ci-dessus. La combinaison des éléments BONI et PORC laisse sous-entendre que l'acheteur obtient quelque chose en plus lorsqu'il se procure les produits du porc de la requérante portant la marque BONIPORC & Dessin. En conséquence, on peut dire que la marque de commerce BONIPORC & Dessin de la requérante présente un caractère distinctif inhérent un peu plus marqué que la marque de commerce enregistrée BONI de l'opposante.

Tenant compte des chiffres d'affaires présentés dans l'affidavit Dion, j'estime que la marque de commerce BONIPORC & Dessin de la requérante est devenue relativement bien connue au niveau des distributeurs de viande au Canada en ce qui concerne les produits du porc. En particulier, les ventes réalisées par la requérante en ce qui concerne les produits portant la marque BONIPORC & Dessin entre 1983 et 1989 se sont élevées à plus de 90 000 000 \$. Par contre, l'unique mention précise sur le volume des ventes ou le chiffre d'affaires concernant les produits de l'opposante portant la marque BONI est la déclaration selon laquelle les ventes de celle-ci au cours de l'année civile 1987 ont excédé 1 174 500 \$ (paragraphe 12 de l'affidavit Buie). Toutefois, aucune ventilation n'a été fournie par M<sup>me</sup> Buie qui aurait permis de savoir quelles marchandises portant la marque de commerce BONI étaient incluses dans le chiffre d'affaires qu'elle avait indiqué. Tout au plus, on pourrait conclure que la marque de commerce BONI est devenue connue dans une certaine mesure au Canada en ce qui concerne une grande variété de produits alimentaires. Toutefois, rien ne vient démontrer que la marque de commerce BONI est devenue connue dans une certaine mesure en ce qui concerne les viandes en conserve et les viandes vendues en emballage de l'opposante, ou, en fait, qu'elle avait même employé sa marque de commerce BONI en liaison avec de telles marchandises.

La requérante utilise sa marque de commerce BONIPORC & Dessin au Canada depuis décembre 1982, tandis que M<sup>me</sup> Buie a indiqué dans son affidavit que la marque de commerce BONI est employée au Canada depuis juillet 1972. En conséquence, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été utilisées pèse en faveur de l'opposante dans la présente opposition.

Dans son affidavit, M. Dion déclare ce qui suit au sujet des marchandises et des réseaux commerciaux de la requérante :

«4. Depuis aussi tôt que le 14 décembre 1982, ma compagnie a vendu et vend sous la marque BONIPORC & Dessin, des carcasses ou sections de carcasses de porcs ainsi que des sous-produits de carcasses nommément foi, coeur, poumons, etc., uniquement à des distributeurs de viande, lesquels transforment à nouveau et revendent lesdits produits à des grossistes ou bouchers/ détaillants. Ma compagnie ne vend jamais aux détaillants directement.»

Bien que M. Dion décrive dans les termes ordinaires du commerce les marchandises précises en liaison avec lesquelles la requérante a employé sa marque de commerce au Canada, et qu'il indique clairement quels sont les canaux de distribution reliés aux marchandises de la requérante, cette dernière, dans sa demande, a choisi de décrire ses marchandises de façon plus large en tant que «produits de porc et sous-produits de porc destinés à l'alimentation». Le libellé de marchandises dans la demande de la requérante détermine l'étendue du monopole qui serait accordé à la requérante si sa demande d'enregistrement était admise. En conséquence, l'étendue du commerce de la requérante doit être évaluée en fonction du libellé de marchandises dans la demande d'enregistrement, plutôt qu'en fonction des canaux de distribution utilisés jusqu'à ce jour par la requérante (voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., 19 C.P.R. (3d) 3, pp. 10-12). Comme le libellé de marchandises de la requérante n'est pas limité quant aux canaux de distribution liés à ses produits de porc, je dois présumer que la requérante cherche à obtenir une protection pour sa marque de commerce à l'égard de tous les canaux de distribution normalement associés aux produits du porc.

La demande de la requérante englobe des produits de porc, et de telles marchandises sont habituellement vendues tant en gros qu'au détail. En outre, les marchandises décrites dans l'enregistrement de marque de commerce BONI de l'opposante comportent des viandes en conserve et des viandes vendues en emballages; or, des produits de porc en conserve et vendus en emballages pourraient être englobés dans cette description, en plus d'être des produits de porc tels que désignés dans le libellé de marchandises de la requérante. Ainsi, les marchandises de la requérante tombent sous le coup des marchandises visées par l'enregistrement de l'opposante pour la marque de commerce BONI et pourraient fort bien être écoulées par les mêmes canaux de distribution que les marchandises de l'opposante.

En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause, la requérante a adopté la marque de commerce enregistrée BONI de l'opposante comme élément initial de sa marque de commerce. Les marques de commerce BONI et BONIPORC & Dessin sont donc semblables dans leur présentation et dans leur son. En outre, bien qu'il y ait une certaine ressemblance au niveau des idées que suggèrent les marques de commerce, compte tenu de la connotation élogieuse du mot «boni», je ne considère pas que l'opposante a démontré qu'elle avait le droit à un monopole à l'égard d'une telle idée.

La requérante a soutenu que l'absence de preuve relative à des cas de confusion réelle entre les marques de commerce en cause - malgré l'emploi simultané des marques de commerce sur le marché - vient étayer la conclusion selon laquelle il n'y aurait aucun risque de confusion entre les marques des parties. Toutefois, la requérante n'a vendu jusqu'à ce jour ses produits de porc de marque BONIPORC qu'à des distributeurs de viande, tandis que l'opposante vend ses marchandises au grand public, par l'intermédiaire des détaillants. Cependant, le libellé de marchandises de la requérante n'est pas limité aux produits de porc vendus aux distributeurs de viande. En conséquence, l'absence de preuve relative à des cas de confusion réelle n'est pas une circonstance pertinente en l'espèce dans la présente procédure d'opposition. Par contre, si les produits du porc de marque BONIPORC de la requérante avaient été vendus au grand public dans des points de vente au détail semblables à ceux avec qui l'opposante fait affaires, l'absence de preuve de confusion réelle aurait fort bien pu être une considération pertinente dans la présente opposition.

En tant qu'autre circonstance de l'espèce, la requérante s'est appuyée sur les affidavits Breault et Bothot pour étayer son affirmation selon laquelle le mot «boni» n'est pas distinctif de l'opposante, car il est largement employé d'une manière descriptive sur les emballages de produits alimentaires que l'on retrouve sur le marché. Quoique la marque de commerce BONI de l'opposante ait été dûment enregistrée et que sa validité ne puisse être contestée dans une procédure d'opposition (voir Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd., 61 C.P.R. (2d) 53, p. 62), la preuve de la requérante supporte la conclusion que la marque de commerce BONI de l'opposante n'a pas droit à une protection d'une grande portée.

L'opposante a fait valoir dans son plaidoyer écrit que sa preuve démontre l'existence d'une série de marques de commerce comportant le préfixe BONI, qui accroît le caractère distinctif d'autres marques de commerce énumérées dans la déclaration d'opposition. À cet égard, l'affidavit BUIE démontre que l'opposante a largement employé les marques de commerce BONICHOIX, BONIPLUS, BONISOIR et BONIPRIX pour distinguer ses magasins d'alimentation et ses

dépanneurs, ainsi que la marque de commerce BONIMART en liaison avec de grands magasins vendant, entre autres, des produits alimentaires. Les produits de porc de la requérante, tels qu'ils sont définis dans le libellé de marchandises, pourraient être vendus dans des points de vente au détail semblables aux points de vente au détail de l'opposante qui portent l'une ou l'autre de ses marques de commerce comportant le préfixe BONI. En conséquence, la preuve de l'opposante étaye sa position relative à l'existence d'une série de marques de commerce comportant le préfixe BONI associée à des points de vente au détail qui vendent des articles d'épicerie, y compris des produits alimentaires.

Compte tenu de ce qui précède, j'ai conclu que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau légal qui lui incombait d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce BONIPORC & Dessin en liaison avec les marchandises énumérées dans sa demande et la marque de commerce enregistrée BONI de l'opposante.

Je repousse la demande de la requérante conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT À HULL (QUÉBEC) CE 30 JOUR DE Octobre, 1992.

G.W. Partington  
Président de la Commission des  
oppositions des marques de commerce