



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

Référence : 2019 COMC 32

Date de la décision : 2019-03-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Unilever Canada Inc.

Opposante

et

Rain Shields

Requérante

1,569,356 pour la marque de commerce

Demande

STARSICLES

INTRODUCTION

[1] Unilever Canada Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce STARSICLES (la Marque) qui fait l’objet de la demande d’enregistrement n° 1,569,356 au nom de Rain Shields (la Requérante).

[2] La demande est fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « confiseries congelées et desserts glacés » et avec la [TRADUCTION] « vente au détail de confiseries congelées et de desserts glacés » (les Produits et les Services, respectivement).

[3] L'une des questions clés dans la présente procédure est celle de la probabilité de confusion avec les marques de commerce SICLE de l'Opposante, qui comprennent les marques de commerce POPSICLE, CREAMSICLE et FUDGSICLE employées en liaison avec des confiseries congelées. Pour les raisons exposées ci-dessous, j'estime qu'il y a lieu de repousser la demande.

LE DOSSIER

[4] La demande pour la Marque a été produite le 19 mars 2012 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 juillet 2014.

[5] Le 16 septembre 2014, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante sont résumés ci-dessous :

- a) En contravention de l'article 30i) de la Loi, la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque en liaison avec les Produits parce qu'elle connaissait l'existence des marques de commerce et des enregistrements SICLE de l'Opposante énumérés à l'annexe A (collectivement les Marques SICLE et les Enregistrements SICLE);
- b) La Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les Enregistrements SICLE énumérés à l'annexe A.
- c) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)a) de la Loi, car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques SICLE qui ont été antérieurement employées par l'Opposante et qui n'ont pas été abandonnées.
- d) La Marque ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les produits et services de la Requérante des produits et services liés aux Marques SICLE de l'Opposante.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration le 19 janvier 2015.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Maura Cowan (souscrit le 29 mai 2015), de Ginger Dorval (souscrit le 19 mai 2015) et de Sanojika Jesurajah (souscrit le 13 mai 2015). Aucune des déposantes n'a été contre-interrogée.

[8] À l'appui de sa demande, la Requérente a produit l'affidavit de Joseph Richard Elmer French (souscrit le 2 septembre 2015) et de Rain Marie Shields. Mme Shield ayant omis de se présenter au contre-interrogatoire, son affidavit a été radié du dossier conformément à l'article 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS 96/195. M. French n'a pas été contre-interrogé.

[9] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit et était présente à l'audience qui a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[10] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

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

- articles 38(2)a)/30 — la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
- articles 38(2)b)/12(1)d) — la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(3) — la date de production de la demande [voir l'article 16(3) de la Loi]; et

- articles 38(2)d)/2 — la date de production de la déclaration d’opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

ANALYSE DES MOTIFS D’OPPOSITION

Motif d’opposition rejeté sommairement – article 30i)

[12] Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée par l’article 30i) de la Loi, un motif fondé sur l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans les cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155].

[13] À l’audience, l’Opposante a soutenu que la Requérente ne pouvait être convaincue de son droit d’employer la Marque compte tenu de la renommée des marques POPSICLE de l’Opposante, et fait valoir que le simple fait que la Requérente a initialement produit une demande pour la Marque en liaison avec les produits « popsicles » le démontre clairement. Cependant, comme l’historique du dossier de la demande (qui contient cette information) ne figure pas au dossier dans la présente procédure, je ne tiendrai pas compte de cette allégation [*Generation Nouveau Monde Inc c Teddy SPA* (2006), 51 CPR (4th) 385 (COMC)].

[14] Même en supposant que la Requérente connaissait la marque de commerce SICLE de l’Opposante, y compris la marque de commerce POPSICLE, la simple connaissance de l’existence des marques de commerce de l’Opposante ne peut pas, en soi, servir de fondement à une allégation portant que la Requérente ne pouvait pas être convaincue de son droit d’employer la Marque [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)]. La connaissance de ces marques de commerce n’aurait pas empêché la Requérente de faire honnêtement la déclaration exigée par l’article 30i), entre autres choses parce qu’elle croyait que sa Marque ne créait pas de confusion avec ces marques de commerce.

[15] En l’espèce, la Requérente a fourni la déclaration exigée et la présente espèce n’est pas un cas exceptionnel. En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 30i) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[16] L'Opposante a allégué que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les Marques SICLE énoncées à l'annexe A.

[17] Par voie de l'affidavit Jesurajah, l'Opposante a produit des copies de tous ces enregistrements, sauf deux visant la marque de commerce BI SICLE qui ont été radiés (n^{os} 164,815 et 293,548) (para 2, pièce A). J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que les enregistrements suivants ont aussi été radiés : LMCDF52753 pour la marque de commerce POPSICLE DESSIN; LMC296,609 pour la marque de commerce POPSICLE & DESSIN; LMC296,610 pour la marque de commerce POPSICLE & DESSIN; LMC296,612 pour la marque de commerce POPSICLE & DESSIN; LMC296,613 pour la marque de commerce FUDGSICLE & DESSIN; LMC298,400 pour la marque de commerce JUSICLE; LMC187,639 pour la marque de commerce SICLE & DESSIN; LMC296,611 pour la marque de commerce SICLE DESSIN; et LMC293,548 pour la marque de commerce SNAXSICLE. Tous les autres enregistrements cités dans la déclaration d'opposition existent [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd*(1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[18] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de créer de la confusion avec les Marques SICLE de l'Opposante.

[19] Dans mon évaluation de ce motif d'opposition, je me concentrerai sur les enregistrements n^{os} LMCDF50854 et LMCDF33876 de la marque de commerce POPSICLE, sur l'enregistrement n^o LCD10578 de la marque de commerce CREAMSICLE et sur l'enregistrement n^o LCD29251 de la marque de commerce FUDGESICLE, puisque je considère que ce sont ceux qui sont le plus susceptibles de permettre à l'Opposante d'obtenir gain de cause.

Test en matière de confusion

[20] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce

dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[21] Ainsi, la question de la confusion ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits et des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question soulevée par l'article 6(2) de la Loi est celle de savoir si les acheteurs des Produits et des Services vendus en liaison avec la marque de commerce STARSICLES croiraient que ces derniers ont été produits, fournis ou autorisés par l'Opposante ou font l'objet d'une licence octroyée par l'Opposante.

[22] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c*) le genre de produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[23] Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); 1 RCS 772 (CSC), au para 54]. Je m'appuie également sur l'arrêt *Masterpiece c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC) (*Masterpiece*), dans lequel la Cour suprême du Canada a indiqué, au para 49, que le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Résumé de la preuve de l'Opposante

[24] La preuve de l'Opposante qui est résumée ci-dessous m'amène à conclure que la marque POPSICLE est extrêmement bien connue au Canada en liaison avec des confiseries congelées, et

que les marques CREAMSICLE et FUDGSICLE sont assez bien connues au Canada en liaison avec des confiseries congelées.

Affidavit de Maura Cowan

[25] Mme Cowan est la directrice du marketing de l'Opposante pour les catégories « crème glacée », « thé » et « entretien ménager » (para 1). Les parties pertinentes de l'affidavit de Mme Cowan sont résumées ci-dessous :

- En 1993, UL Canada Inc, la prédécesseure de l'Opposante, a acquis la marque SICLE et différentes marques comprenant le suffixe *SICLE, dont POPSICLE, CREAMSICLE, FUDGSICLE et YO-SICLE au Canada. En 2003, l'Opposante a été inscrite en tant que propriétaire de ces marques de commerce.
- L'Opposante et/ou sa prédécesseure en titre ont vendu des confiseries congelées sous les marques de commerce POPSICLE, CREAMSICLE, FUDGSIDCLE [sic], SICLE et YO-SICLE au Canada depuis au moins aussi tôt que 1923, 1937, 1948, 1960 et 1981 respectivement (para 7).
- Depuis au moins aussi tôt que 1993, l'Opposante et/ou sa prédécesseure en titre ont vendu d'importantes quantités de confiseries congelées partout au Canada sous les marques SICLE, POPSICLE et d'autres marques comprenant le suffixe *SICLE. Au cours des trois dernières années, les ventes au détail au Canada de confiseries congelées sous la marque de commerce POPSICLE se sont élevées à plus de 100 millions de dollars et les ventes au détail de confiseries congelées sous les autres marques de commerce comprenant le suffixe *SICLE se sont élevées à plus de 30 millions de dollars (para 8).
- La part totale de marché des confiseries congelées liées à la famille de marques *SICLE de l'Opposante, y compris SICLE, POPSICLE, CREAMSICLE, FUDGSICLE et YOSICLE/YO-SICLE, a représenté près de 10 % de la catégorie des produits congelés de fantaisie au Canada au cours des 12 derniers mois. Sur chaque emballage de produit, l'Opposante est identifiée en tant que propriétaire de la marque de commerce (para 9).
- Les ventes de produits sous la marque POPSICLE au Canada ont totalisé 105 000 000 de dollars canadiens d'avril 2012 à avril 2015 (para 10).
- Les ventes de produits sous la marque CREAMSICLE au Canada ont totalisé 12 000 000 de dollars canadiens d'avril 2012 à avril 2015 (para 11).
- Les ventes de produits sous la marque FUDGSICLE d'avril 2012 à avril 2015 au Canada ont totalisé 16 000 000 dollars canadiens d'avril 2012 à avril 2015 (para 12).

- Les confiseries congelées acquises de l'Opposante sous les marques SICLE, POPSICLE, CREAMSICLE, FUDGSICLE et YOSICLE/YO-SICLE sont vendues partout au Canada, dans la plupart des localités, dans des supermarchés et des épiceries (p. ex. Wal-Mart, Loblaws, Metro et d'autres chaînes de détaillants) ainsi que dans de nombreux dépanneurs (para 13).
- La pièce B est constituée de copies conformes d'images des produits de marque POPSICLE, CREAMSICLE, FUDGSICLE et YOSICLE/YO-SICLE qui sont vendus au Canada. Je souligne que ces marques de commerce figurent bien en vue sur l'emballage des produits. La pièce C est décrite comme étant une étiquette de produit représentative utilisée sur un produit vendu au Canada, la marque SICLE figurant bien en vue sur l'étiquette et l'emballage du produit (para 13).
- La pièce D est décrite comme étant constituée d'images certifiées représentatives de l'emballage de produits utilisé au Canada et d'une facture de ventes (para 14). Je souligne que l'emballage de produits arbore les marques de commerce POPSICLE, CREAMSICLE, FUDGSICLE et YOSICLE/YO-SICLE, et que chaque emballage comporte un avis de marque de commerce attribuant la propriété à l'Opposante (para 14). En ce qui concerne la facture de ventes, je souligne que les prix des produits ont été caviardés. Cependant, le montant total facturé pour l'achat de trois emballages de produits n'a pas été caviardé et s'élève à 10,19 \$. Cela vient corroborer la prétention de l'Opposante portant que les Produits sont peu coûteux.
- Les marques POPSICLE et/ou les autres marques comprenant le suffixe *SICLE figurent sur les sites Web de l'entreprise, l'emballage des produits, les factures de ventes et les documents promotionnels, tous étant utilisés et distribués au Canada dans le cours normal des activités de l'Opposante (para 15). La pièce E est constituée de copies de pages (qui semblent avoir été imprimées le 15 mai 2015) tirées du site Web de l'Opposante *www.popsicle.ca*, arborant des marques telles que POPSICLE, CREAMSICLE, FUDGSICLE et YOSICLE (para 16). La pièce F comprend des images représentatives de documents promotionnels utilisés dans les points de vente pour les confiseries congelées POPSICLE, CREAMSICLE et FUDGESICLE vendues dans les provinces de l'Atlantique et les confiseries congelées POPSICLE vendues dans la ville de Montréal (para 17). La pièce F contient également des images représentatives d'affichettes d'étagère et des copies de coupons pour des confiseries congelées distribuées au Canada au cours de la période de 2014 à 2015 (para 17).

Affidavit de Sanokila Jesurajah

[26] Mme Jesurajah est une technicienne juridique à l'emploi de l'avocat de l'Opposante (para 1). Le 13 mai 2015, Mme Jesurajah a effectué des recherches dans le registre canadien des marques de commerce pour obtenir les dossiers officiels de toutes les marques comprenant le suffixe *SICLE et appartenant à l'Opposante qui sont énumérées dans la Déclaration

d'opposition (para 2). Sont jointes comme pièce A à son affidavit des copies des enregistrements des marques de commerce énumérées dans la Déclaration d'opposition, à l'exception de la marque BISICLE visée par les enregistrements n^{os} 164,815 et 293,548, qui ont été radiés pour non-renouvellement.

[27] À la suite de mon examen, je souligne que l'enregistrement de l'Opposante n° LMCDF33876 pour la marque de commerce POPSICLE a été accordé le 20 juillet 1923 sur le fondement de l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « confiseries congelées sur bâtonnet ». L'enregistrement de l'Opposante n° LCD10578 pour la marque de commerce CREAMSICLE a été accordé le 18 août 1937 sur le fondement de l'emploi en liaison avec des produits comprenant des [TRADUCTION] « confiseries congelées sur bâtonnet », depuis le 15 janvier 1937. L'enregistrement de l'Opposante n° LCD29251 pour la marque de commerce FUDGSICLE a été accordé le 28 mai 1948 sur le fondement de l'emploi en liaison avec des produits comprenant des [TRADUCTION] « confiseries congelées », depuis le 5 avril 1948.

Affidavit de Ginger Dorval

[28] Mme Dorval est une agente de marque de commerce inscrite, à l'emploi de l'avocat de l'Opposante (para 1). Le 19 mai 2015, Mme Dorval a effectué une recherche de marques comprenant le suffixe SICLE dans le registre canadien des marques de commerce. La recherche a révélé que l'Opposante est propriétaire de toutes les marques comprenant le suffixe SICLE qui figurent au registre en liaison avec des confiseries congelées, à l'exception de la marque STARSICLES visée par la présente demande (para 2). Les résultats de sa recherche, qui sont joints comme pièce A à son affidavit, indiquent que l'Opposante est propriétaire de 76 marques comprenant le suffixe SICLE (para 3).

Résumé de la preuve de la Requérante

Affidavit de Joseph Richard Elmer French

[29] M. French atteste qu'il est un investisseur dans l'entreprise « Starsicles » et qu'il occupe également le poste de vice-président des ventes et du marketing (para 1). En outre, M. French [TRADUCTION] « participe à la vente directe, en personne, de produits “Starsicles” lorsqu'il prend

part à différents événements ». Les paragraphes reproduits ci-dessous sont tirés de l'affidavit de M. French [TRADUCTION] :

2. À ma connaissance, « Starsicles » exerce ses activités depuis 2010. De cette date à aujourd'hui, les produits « Starsicles » ont été offerts aux consommateurs par vente directe dans des kiosques et par vente au détail dans les congélateurs d'épiceries locales. La liste partielle des événements auxquels « Starsicles » a participé comprend : Le festival de musique Nakusp, la célébration du 7^e anniversaire du Club Penguin de Disney, le festival de musique Shambhala, la Kootenay Country Store Cooperative et plusieurs autres événements privés, dont des mariages.

3. D'après mon expérience directe avec les consommateurs en ma qualité de vendeur, j'ai conclu que la marque « Starsicles » peut être identifiée facilement et rapidement comme étant unique et distincte des « bâtonnets glacés Popsicle ».

4. Un autre facteur clé et distinctif qui vient éliminer toute possibilité de confusion est que la marque « Starsicles » désigne une entreprise de confiseries congelées offrant du divertissement. Je suis un professionnel du spectacle depuis que j'ai huit ans. J'ai participé à vingt-deux productions. Je joue actuellement trois personnages différents de la marque « Starsicles ».

[30] Dans son plaidoyer écrit et à l'audience, l'Opposante a soutenu que l'affidavit French comporte des lacunes à plusieurs égards. Je suis du même avis. Comme l'a souligné l'Opposante, M. French ne fournit pas de définition, de description ou d'explication claire au sujet des produits vendus en liaison avec la Marque STARSICLES. Il ne fournit aucune information concernant la publicité ou les ventes, bien qu'il parle brièvement des voies de commercialisation (épiceries locales et ventes directes dans des kiosques, probablement lors des événements cités par M. French). En ce qui concerne les services offerts sous la marque Starsicles, il est fait référence à « Starsicles » en tant qu'« entreprise de confiseries congelées offrant du divertissement », M. French jouant le rôle de « différents personnages de la marque Starsicles ». En l'absence de plus amples renseignements, il est difficile de comprendre la nature des services exécutés ou prêts à être exécutés; qui plus est, l'information fournie ne correspond pas aux Services énumérés dans la demande. Fait notable, l'affidavit ne contient aucun renseignement sur la façon dont la Marque est employée ni exemple d'emploi.

[31] Je n'ai pas tenu compte des allégations formulées au paragraphe 3 de l'affidavit French, car ces dernières tiennent du oui-dire et constituent une opinion personnelle sur une question concernant le bien-fondé de l'opposition.

Examen des facteurs énoncés à l'article 6(5)

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[32] Je considère que la Marque STARSICLES de la Requérante possède un caractère distinctif inhérent, car la Marque ne décrit pas une caractéristique ou une qualité inhérente aux Produits ou aux Services.

[33] Les marques de commerce POPSICLE, CREAMSICLE et FUDGSICLE de l'Opposante possèdent également un caractère distinctif inhérent en lien avec les confiseries congelées de l'Opposante, mais leurs préfixes respectifs POP, CREAM et FUDG — sont descriptifs [voir *Popsicle Industries Ltd c Ault Foods/Aliments Ault Ltee* (1993), 48 CPR (3d) 245 (COMC) à la p 250 concernant les commentaires formulés sur le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce POPSICLE de l'Opposante].

[34] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. Comme je l'ai mentionné précédemment, je suis convaincue, à la lumière de la preuve de Mme Cowan, que la marque de commerce POPSICLE a été abondamment employée au Canada et est extrêmement bien connue. Je suis également convaincue, à la lumière de l'affidavit Cowan, que les marques de commerce CREAMSICLE et FUDGSICLE sont assez bien connues au Canada.

[35] En ce qui concerne la Marque visée par la demande, comme la Requérante n'a produit aucune preuve pertinente d'emploi au sens de l'article 4 de la Loi ni de réputation au Canada, il n'y a aucune preuve que la Marque (dont la demande est fondée sur l'emploi projeté) est devenue connue. En conséquence, ce facteur favorise fortement l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[36] Compte tenu de ce qui précède, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage favorise aussi l'Opposante.

Le genre de produits, services ou entreprises; et la nature du commerce

[37] Mon appréciation de ce facteur repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits et des services de la Requérante, tel qu'il figure dans sa demande, avec les produits et les services visés par l'enregistrement de l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr. Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 1994 CanLII 3534 (CAF), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[38] L'enregistrement de l'Opposante n° LMCDF33876 pour la marque de commerce POPSICLE est fondé sur l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « confiseries congelées sur bâtonnet ». L'enregistrement de l'Opposante n° LCD10578 pour la marque de commerce CREAMSICLE vise des produits qui comprennent des [TRADUCTION] « confiseries congelées sur bâtonnet ». L'enregistrement de l'Opposante n° LCD29251 pour la marque de commerce FUDGSICLE est fondé sur l'emploi en liaison avec des produits qui comprennent des [TRADUCTION] « confiseries congelées ». La preuve de l'Opposante indique que ces produits sont peu coûteux (affidavit Cowan, pièce D).

[39] La demande de la Requérante est inscrite pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « confiseries congelées et des desserts glacés » et la « vente au détail de confiseries congelées et de desserts glacés ».

[40] Je ne considère pas qu'il y ait une différence considérable entre des confiseries sur bâtonnet et des confiseries sans bâtonnet; j'estime donc que les produits des parties se recoupent directement. Je considère également qu'il y a recoupement entre les services, étant donné que les services projetés sont définis comme étant la vente au détail de confiseries congelées et de desserts glacés.

[41] L'Opposante a soutenu que les produits en cause sont moins coûteux, et donc moins susceptibles de faire l'objet d'un examen minutieux que des produits plus coûteux [*United States Polo Assn c Polo Ralph Lauren Corp* 1999 CanLII 7639 (CF)]. Compte tenu de la preuve, j'accepte cette observation et je souligne que le registraire est arrivé à des conclusions semblables en ce qui concerne la nature peu coûteuse de produits dans des décisions antérieures

mettant en cause la prédécesseure en titre de l'Opposante et la marque de commerce POPSICLE [voir *U L Canada Inc c Ault Foods Ltd/Les Aliments Ault Ltee* (1994), 58 CPR (3d) 282 (COMC), à la p 287; *Popsicle Industries Ltd c Ault Foods/Aliments Ault Ltee* (1993), 48 CPR (3d) 245 (COMC), à la p 251].

[42] En ce qui concerne les voies de commercialisation, j'estime qu'il y a recoupement direct, car les produits des deux parties seraient offerts en épicerie. Il serait certes peu probable que les confiseries congelées de l'Opposante soient offertes pour la vente au détail par la Requérante, mais ni les enregistrements de l'Opposante ni la demande de la Requérante ne contiennent de restrictions excluant cette possibilité.

Degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[43] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le test qu'il convient d'appliquer est celui de la première impression d'un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce d'un opposant; il ne consiste pas à placer les marques côte à côte dans le but de les comparer [*Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltee* (2006), 2006 CSC 23 (CanLII), 49 CPR (4th) 401, au para 20].

[44] Bien que chaque marque ait un préfixe qui crée certaines différences entre elles, j'estime qu'il existe un degré de ressemblance assez élevé entre chacune des marques de commerce POPSICLE, CREAMSICLE et FUDGSICLE de l'Opposante et la marque de commerce STARSICLES visée par la demande, étant donné qu'elles comprennent toutes un préfixe suivi du suffixe SICLE. Cette structure similaire les rend visuellement et phonétiquement semblables. Il existe aussi une certaine ressemblance dans les idées suggérées par les marques des parties, dans la mesure où le suffixe SICLE qu'elles ont en commun évoque le mot « icicle » [glaçon].

Autre circonstance de l'espèce — Famille de marques de commerce SICLE de l'Opposante

[45] L'Opposante soutient que le registraire devrait tenir compte de la famille de marques de l'Opposante. Dans son plaidoyer écrit, elle déclare que cette famille comprend les marques suivantes : « POPSICLE, TWIN POPSICLE, POPSICLE PETE, POPSICLE WILD BUNCH,

POPSICLE MINI-POPS, POPSICLE CARNAVAL, POPSICLE CARNIVAL, POPSICLE SUPER STIX, POPSICLE TINGLE TWIRL, POPSICLE SHOTS, DIET POPSICLE, CREAMSICLE, CREMESICLE, DIET CREAMSICLE, FUDGSICLE, DIET FUDGSICLE, FUDGSICLE LIGHT, FUDGSICLE JR, FUDGSICLE SHAKERS, BOMBSICLE, BUBBLE-SICLE, DREAM-SICLE, FRUIT-SICLE, JUICESICLE, JUSICLE, PY-SICLE, SICLE, SLUSHSICLE, SUNDAE-SICLE, SUPERSICLE, TRI-SICLE, YOSICLE, et diverses marques figuratives apparentées ».

[46] En présence d'une famille de marques de commerce, il peut exister une plus grande probabilité que le public confonde avec une autre marque de commerce de la famille une marque de commerce semblable et présume, de ce fait, que le produit ou le service lié à cette marque de commerce est fabriqué ou exécuté par la même personne [*Everex Systems Inc c Everdata Computer Inc*, (1992), 44 CPR (3d) 175, à la p 183 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, dans une procédure d'opposition, on ne peut pas présumer l'existence d'une famille de marques de commerce. La partie qui cherche à établir l'existence d'une famille de marques doit démontrer qu'elle emploie plus d'une ou deux marques appartenant à la famille alléguée [*Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1998), 145 FTR 59 (CF 1^{re} inst), conf par 250 NR 302 (CAF); *Now Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC)].

[47] Comme je l'ai mentionné précédemment, l'Opposante a démontré l'emploi de certaines de ses Marques SICLE sur le marché, y compris un emploi à grande échelle de la marque de commerce POPSICLE et un emploi des marques de commerce CREAMSICLE et FUDGSICLE. Plus particulièrement, l'Opposante a fourni des renseignements sur les ventes annuelles de produits sous ces trois marques au Canada d'avril 2012 à avril 2015. Je suis par conséquent convaincue que l'Opposante a établi l'existence d'une famille de marques de commerce comprenant le suffixe SICLE pour emploi en liaison avec des confiseries congelées. Par conséquent, j'estime que les consommateurs familiers avec les Marques SICLE de l'Opposante – y compris POPSICLE, CREAMSICLE et FUDGSICLE – pourraient être plus enclins à présumer que la Marque STARSICLES de la Requérante, dont l'emploi est prévu en liaison avec des confiseries congelées, fait partie de la famille de marques de l'Opposante parce qu'elle partage le même suffixe distinctif SICLE. La famille de marques de commerce SICLE de l'Opposante a donc pour effet d'accroître la probabilité de confusion en l'espèce.

Autre circonstance de l'espèce — État du registre

[48] Une preuve de l'état du registre est souvent présentée par une partie pour établir le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque ou d'une partie de marque par rapport à l'ensemble des marques figurant au registre. Il a été établi que la preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des inférences quant à l'état du marché, et de telles inférences quant à l'état du marché peuvent seulement être tirées si un grand nombre d'enregistrements pertinents est repéré [*Ports International Ltd. c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[49] Lorsqu'il existe au registre un nombre important de marques de commerce qui comprennent ou sont constituées d'un même terme ou élément, l'inférence que l'on peut tirer est qu'il est probable qu'au moins certaines d'entre elles soient employées sur le marché. Il s'ensuit que les consommateurs seraient vraisemblablement déjà habitués à voir ces marques et à les distinguer entre elles, si bien que de petites différences seraient suffisantes pour leur permettre de faire cette distinction. Pour cette raison, on dit parfois de ces marques qu'elles ne peuvent bénéficier que d'une protection limitée.

[50] En l'espèce, la preuve de l'état du registre produite par l'Opposante semble avoir été présentée pour me permettre de tirer l'inférence inverse. Plus précisément, à l'audience, l'Opposante a soutenu que les droits de l'Opposante à l'égard de l'élément SICLE n'ont pas été dilués par des enregistrements de tiers et que, par conséquent, la protection à accorder à cette famille de marques doit être robuste.

[51] La preuve de l'état du registre produite par l'Opposante a été présentée par voie de l'affidavit Dorval. La recherche effectuée par Mme Dorval pour repérer au registre canadien des marques de commerce les marques comprenant le suffixe SICLE a révélé que, à l'exception de la Marque STARSICLES visée par la demande, l'ensemble des marques comprenant le suffixe SICLE figurant au registre en liaison avec des confiseries congelées sont au nom de l'Opposante; l'Opposante est propriétaire de 76 marques SICLE, y compris un enregistrement pour la marque de commerce SICLE (LMC120,876).

[52] La Requérante n'ayant produit aucune preuve de l'état du registre ou du marché démontrant le contraire, je suis disposée à accorder un certain poids à l'absence de marques « SICLE » de tiers au registre en tant que circonstance pertinente de l'espèce favorisant l'Opposante.

Autre circonstance de l'espèce — Absence d'engagement de la part de la Requérante dans la procédure

[53] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante cite le passage suivant de *McCain Foods Limited c Aromatic Foods Limited* 1999 CanLI 19629 (Registre CA) [TRADUCTION] :

... Mis à part ce qui précède, je soulignerai que le requérant n'a pris aucune mesure active dans le cadre de la présente procédure après avoir produit sa contre-déclaration, même si c'est à lui qu'incombait le fardeau ultime de démontrer qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause...

L'Opposante soutient que même si la Requérante a produit quelques éléments de preuve en l'espèce (l'affidavit French), leur qualité est telle que l'extrait devrait orienter la façon de disposer de la présente affaire. En outre, la Requérante elle-même a omis de se présenter à son contre-interrogatoire, de sorte que sa preuve a été rejetée et retournée.

[54] Bien que les lacunes de que comporte l'affidavit French puisse rendre ce dernier peut utile à la cause de la Requérante, étant donné les circonstances de l'espèce, y compris le fait que la Requérante s'est elle-même représentée, je ne considère pas que la production d'un affidavit comportant d'importantes lacunes quant au fond soit comparable au [TRADUCTION] « fait de ne prendre aucune mesure active dans le cadre de la procédure après la production de la contre-déclaration ». En arrivant à cette conclusion, je tiens compte du fait que l'Opposante a également tenté à plusieurs reprises de contre-interroger Mme French [sic] relativement à son affidavit, lequel a subséquentement été radié du dossier parce qu'elle [sic] ne s'est pas présentée au contre-interrogatoire.

Conclusion

[55] Le test à appliquer est celui de la première impression que la vue de la marque de commerce STARSICLES employée en liaison avec des confiseries congelées et la vente au

détail de celles-ci produit dans l'esprit du consommateur ordinaire « plutôt pressé » qui a un souvenir imparfait des marques de commerce de l'Opposante, y compris POPSICLE, FUDGSICLE et CREAMSICLE, et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [Veuve Clicquot, *supra*, au para 20].

[56] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, et plus particulièrement : le fait que l'Opposante a établi l'emploi à grande échelle de sa marque de commerce POPSICLE et que la marque de commerce POPSICLE de l'Opposante est extrêmement bien connue au Canada en liaison avec des confiseries congelées; le fait que l'Opposante a établi un emploi significatif des marques de commerce CREAMSICLE et FUDGSICLE et que ces marques sont assez bien connues au Canada; le recoupement des produits des parties et des services de la Requérante ainsi que des voies de commercialisation correspondantes; le degré de ressemblance considérable entre les marques de commerce POPSICLE, CREAMSICLE et FUDGSICLE et la marque de commerce STARSICLES visée par la demande, et la protection accrue à accorder à la famille de Marques SICLE de l'Opposante, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce POPSICLE, CREAMSICLE et FUDGSICLE de l'Opposante.

[57] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[58] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition (16 septembre 2014), une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante étaient devenues suffisamment connues pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif et que leur réputation au Canada était importante, significative ou suffisante [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* 2006 CF 657, au para 34]. J'estime que la preuve résumée au paragraphe 25 de la présente décision est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve. La Requérante doit donc démontrer que sa Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses Produits et ses Services des produits de l'Opposante [*Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[59] Je considère que la position de la Requérante n'était pas plus solide à la date de production de la déclaration d'opposition qu'elle ne l'est à la date d'aujourd'hui. Par conséquent, ma conclusion quant à la probabilité de confusion est la même que celle à laquelle je suis parvenue à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*); le présent motif d'opposition est donc accueilli.

Autre motif d'opposition

[60] Comme j'ai déjà repoussé la demande pour deux motifs, je n'examinerai pas l'autre motif d'opposition soulevé à l'égard de la présente demande.

DÉCISION

[61] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2018-11-29

COMPARUTIONS

Jim Holloway

POUR L'OPPOSANTE

Aucune comparution

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Baker & McKenzie LLP

POUR L'OPPOSANTE

Aucun agent au dossier

POUR LA REQUÉRANTE

ANNEXE A

Marque de commerce	Numéro d'enregistrement
POPSICLE	LMCDF050,854
POPSICLE	LMCDF033,876
POPSICLE	133,562
POPSICLE	287,973
POPSICLE	561,020
POPSICLE DESSIN	LMCDF052753
POPSICLE & DESSIN	296,609
POPSICLE & DESSIN	296,610
POPSICLE & DESSIN	296,612
POPSICLE & DESSIN	367,690
TWIN POPSICLE	LCD005529
POPSICLE PETE	LCD012342
POPSICLE LA MARQUE ORIGINALE & DESSIN	650,733
POPSICLE INDUSTRIES	325,101
POPSICLE WILD BUNCH	627,151
NO SUGAR ADDED POPSICLE	372,692
POPSICLE MINI-POPS & DESSIN	390,823
POPSICLE CARNAVAL	630,692
PETE & POPSICLE DESSIN	369,729
POPSICLE PETE'S & DESSIN	375,768
DIET POPSICLE	346,145
POPSICLE CARNIVAL	630,977
POPSICLE PETE	287,974
POPSICLE SUPER STIX & DESSIN	393,804
POPSICLE TINGLE TWIRL	627,152
POPSICLE SHOTS	628,206
POPSICLE THE ORIGINAL BRAND & DESSIN	651,255
BI SICLE	164,815
BOMBSICLE	208,030

BUBBLE-SICLE	296,117
CREAMSICLE	LCD010578
CREAMSICLE	635,545
CREAMSICLE & DESSIN	368,469
CREAMSICLE FLOATS	598,229
CREAMSICLE LA MARQUE ORIGINALE & DESSIN	650,868
CREAMSICLE LIGHT	372,408
CREAMSICLE SUPER STIX & DESSIN	394,657
CREAMSICLE THE ORIGINAL BRAND & DESSIN	650,497
CREMESICLE	189,762
DIET CREAMSICLE	344,823
DIET FUDGSICLE	344,822
DREAMSICLE	106,828
FRUIT-SICLE	LCD7468
FUDGSICLE LA MARQUE ORIGINALE & DESSIN	650,734
FUDGSICLE	LCD029251
FUDGSICLE	287,972
FUDGSICLE & DESSIN	296,613
FUDGSICLE & DESSIN	362,650
FUDGSICLE FOUETTE	636,269
FUDGSICLE JR. & DESSIN	490,394
FUDGSICLE LIGHT	369,772
FUDGSICLE SHAKERS	603,082
FUDGSICLE THE ORIGINAL BRAND & DESSIN	650,609
JUICESICLE	301,857
JUSICLE	298,400
PY-SICLE	107,821
SICLE	287,717
SICLE	120,876
SICLE & DESSIN	187,639
SICLE DESSIN	296,611

SLUSHSICLE	236,630
SNAXSICLE	293,548
SUNDAE-SICLE	LCD6696
SUPERSICLE	808,255
SUPERSICLE & DESSIN	563,666
TRI-SICLE	210,038
YOSICLE	829,568
YO-SICLE	261,033