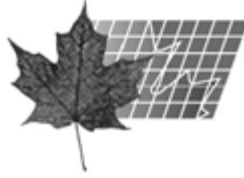


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 266

Date de la décision : 2021-11-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

JVF Canada Inc.

Opposante

et

Chantelle Gorham

Requérante

**1,828,663 pour Libellé « Beaver Bars »
et Dessin
« Beaver holding Ice Cream Sandwich »**

Demande

APERÇU

[1] Chantelle Gorham (la Requérante) a fait la demande pour enregistrer la marque de commerce établie ci-dessous (la Marque). La demande est fondée sur l’emploi par la Requérante de la Marque depuis le 1^{er} janvier 2017 avec les Produits suivants :

Classe


29

(1) Crème laitière en poudre.



(2) Barres de crème glacée lyophilisées, barres-desserts de fantaisie lyophilisées, barres de confiserie lyophilisées. (3) Glaces de confiserie; glaces alimentaires; confiseries glacées; desserts glacés; poudre à crème glacée.

[2] JVF Canada Inc. (l'Opposante) allègue que la Marque crée de la confusion avec son emploi et son enregistrement de ses marques de commerce BEAVER établies ci-dessous. L'Opposante allègue également que la Requérante n'avait pas employé la Marque à la date revendiquée dans la demande.

BEAVER	LMC262,408	Noix de toutes sortes, graines de citrouilles et de tournesol, maïs à souffler, maïs soufflé et maïs enrobé de caramel.
	LMC721,220	Noix de toutes sortes; graines de citrouille et de tournesol; maïs à éclater et maïs soufflé à saveurs diverses; mélanges de noix; mélanges de fruits secs; mélanges de noix et de fruits; noix pour la cuisson.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette la demande.

HISTORIQUE DU DOSSIER

[4] La demande a été déposée le 22 mars 2017. La demande a été annoncée à des fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 6 juin 2018.

[5] L'Opposante s'est opposée à la demande selon les motifs d'opposition résumés ci-dessous le 6 novembre 2018 en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (Loi). Cette Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les mentions visent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi).

(a) La demande n'est pas conforme à l'article 30*b*) de la Loi.

- (b) La Requérente n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque en vertu de l'article 30*i*) de la Loi.
- (c) La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi puisqu'elle crée de la confusion avec les enregistrements de l'Opposante pour les marques de commerce BEAVER et BEAVER & Dessin.
- (d) La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)*a*) de la Loi parce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce BEAVER et BEAVER & Dessin de l'Opposante.
- (e) La Marque ne distingue pas la Requérente au sens de l'article 2 de la Loi.

[6] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration. Dans la mesure que la contre-déclaration contient également une preuve en appui de l'argument de la Requérente, celle-ci a été ignorée puisque cette preuve n'a pas été produite conformément à la règle 42 du *Règlement sur les marques de commerce* (DORS/96-195) (le Règlement) (maintenant l'article 52 du *Règlement sur les marques de commerce* (DORS/2018-227)).

[7] L'Opposante a produit comme preuve l'affidavit de Don Lock, son vice-président des ventes et du marketing. La Requérente a produit un affidavit en son nom. L'Opposante a produit des plaidoyers écrits et la Requérente s'est présentée à l'audience.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[8] Bien qu'il y ait un fardeau de preuve initial qui incombe à l'opposant, le fardeau ultime repose sur le requérant, selon la prépondérance des probabilités [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298].

MOTIFS D'OPPOSITION

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

[9] La date pertinente pour examiner ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[10] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registrar et confirmer que les enregistrements invoqués à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d existent [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].
L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial.

Test en matière de confusion

[11] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, où il est stipulé 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 ou loués par la même personne, que ces produits et services soient ou non de la même catégorie générale ou classification de Nice. Pour faire cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles indiquées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Les critères figurant à l'article 6(5) ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun d'eux selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772, au para 54]. Je me réfère également à *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que 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.

Analyse des facteurs de l'article 6(5)

Caractère distinctif inhérent

[12] Les marques de commerce en cause ont toutes deux un caractère distinctif inhérent, bien que ce soit davantage le cas de la Marque. Dans la mesure que le castor est l'un des animaux nationaux du Canada, le caractère distinctif inhérent des deux marques de commerce est influencé de manière semblable. Cependant, seule la Marque a des éléments figuratifs distinctifs importants.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période d'emploi

[13] Ces facteurs favorisent fortement l'Opposante.

[14] La Requérante ne fournit aucune preuve d'emploi de sa Marque (et la référence à l'emballage et à la présentation des produits de la Requérante dans des paniers-cadeaux dans la contre-déclaration de la Requérante n'a aucun poids puisque les éléments dans une contre-déclaration ne sont pas une preuve).

[15] La preuve de M. Lock est que les noix, les grains et le maïs soufflé de l'Opposante sont distribués par des magasins alimentaires indépendants et de grandes épiceries, y compris Metro, Food Basics, Colemans et Loblaws (para 6, Pièce C). Pour chacune des années 2012 à 2018, l'Opposante a vendu plus de 1 million de dollars de ses produits de marque BEAVER par des voies de vente de détail, en gros et en ligne (para 8). Les produits de l'Opposante sont publicisés au moyen de dépliants de supermarchés et d'épiceries à l'intention de consommateurs ainsi que des catalogues, des listes de prix et des feuilles de ventes promotionnelles distribuées par l'Opposante (para 9 et 10, Pièces E et F). M. Lock explique également que l'Opposante et ses prédécesseurs en titre ont employé la marque de commerce BEAVER depuis 1931 (para 5). Par conséquent, j'estime que les marques de commerce BEAVER de l'Opposante sont connues dans une mesure significative et ont été employées pendant des années.

Genre de produits et services et nature du commerce

[16] C'est l'état déclaratif des produits de la Requérante, tel que fourni dans sa demande, comparativement aux produits visés par l'enregistrement de l'Opposante, qui gouverne ma décision concernant ce facteur.

[17] Bien que les articles alimentaires appartiennent à la même catégorie générale de produits et sont vendus dans les mêmes magasins, elles peuvent tout de même avoir une nature intrinsèquement différente [*Oshawa Holdings Ltd c Fjord Pacific Marine Industries Ltd.* (1981), 55 CPR (2d) 39, à la p. 44 (CAF); *Clorox Co c Sears Canada Inc* (1992), 41 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst), à la p. 490]. J'estime que c'est la situation en l'espèce puisque les enregistrements de l'Opposante couvrent les noix, les graines et les fruits et le maïs soufflé dans un large éventail de formats et les Produits couvrent de la crème laitière en poudre et de la poudre à crème glacée et un large éventail de produits congelés et lyophilisés. Il n'y a aucune preuve qui me permet de déduire que des consommateurs croiraient probablement que des produits alimentaires si différents proviennent de la même source. Bien que dans ses plaidoyers écrits l'Opposante souligne que les produits de la Requérante et de l'Opposante peuvent être considérés comme des produits de collation et peuvent être présentés sur les étagères (du moins à l'égard de la crème glacée lyophilisée), même compte tenu de l'étendue des produits dans les catégories des collations et des aliments pour étagère, je n'estime pas que cela fasse que les produits des parties se chevauchent dans leur nature.

[18] En ce qui a trait à la nature du commerce, puisque la demande ne contient aucune restriction, la nature du commerce de la Requérante a le potentiel de chevaucher la nature du commerce de l'Opposante, puisque les Produits pourraient être vendus dans les mêmes emplacements que les produits visés par les enregistrements de l'Opposante.

Degré de ressemblance

[19] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, il est clair en droit que les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Il n'est pas exact de placer les marques côte à côte et de comparer et observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques de commerce.

[20] Je suis d'accord avec l'Opposante que lorsqu'on les considère dans leur ensemble, il y a des similarités dans la présentation et le son entre les marques des parties en raison de BEAVER, lequel est de loin l'élément le plus frappant dans la Marque. Il y a également des similarités et des différences dans les idées suggérées par les marques de commerce. Alors que les marques de commerce des deux parties suggèrent un castor, la Marque suggère également des barres de crème glacée. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Circonstances de l'espèce – État du registre

[21] La preuve de l'état du registre et de l'état du marché favorise un requérant lorsque la présence d'un élément commun dans les marques incite les acheteurs à porter une plus grande attention aux autres caractéristiques de ces marques de commerce et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, au para 42].

[22] Bien que la Requérante mentionne plus de 800 marques de commerce déposées contenant le mot BEAVER, avec 50 enregistrées avec des produits comestibles et consommables dans sa preuve, il n'y a aucune preuve de ces enregistrements [voir l'article 49 du Règlement qui établit que la preuve dans les oppositions doit être produite au moyen d'un affidavit, d'une déclaration ou d'une copie certifiée]. De plus, le registraire n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire de prendre connaissance de demandes et d'enregistrements de tiers [*Quaker Oats of Co of Canada Ltd*, précité]. Enfin, il n'y a aucune preuve que l'une des marques de commerce est présentement employée dans le marché par les tiers.

Conclusion

[23] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposante. J'arrive à cette conclusion en raison des différences dans le genre des Produits et des produits visés par les enregistrements de l'Opposante, malgré le degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 2

[24] Les deuxième et troisième motifs d'opposition reposent sur la question de confusion, bien que les dates pertinentes soient différentes. La date pertinente concernant la question du droit antérieur est la date de premier emploi de la Requérante dans la demande [article 16(1)a) de la Loi] et la date pertinente concernant la question du caractère distinctif est la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185]. Les circonstances relatives à ces dates antérieures n'ont pas une différence importante par rapport à celle en date de cette décision. Par conséquent, ma conclusion d'aucune probabilité raisonnable de confusion est tout aussi applicable à l'égard des deuxième et troisième motifs et ils sont donc, eux aussi, rejetés.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[25] L'Opposante plaide que la demande n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi, puisque la Requérante n'avait pas employé la Marque avant la date revendiquée du 1^{er} janvier 2017 dans la demande.

[26] Le fardeau initial d'un opposant est léger quant à la question de la non-conformité avec l'article 30b) de la Loi, puisque les faits concernant le premier emploi par un requérant relèvent particulièrement des connaissances d'un requérant [*Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la p. 89]. Pour s'acquitter de son fardeau, un opposant doit démontrer que la preuve d'un requérant est clairement incohérente avec la date de premier emploi revendiquée ou remettre en question la véracité de la date de premier emploi revendiquée [*Ivy Lea Shirt Co c Muskoka Fine Watercraft & Supply Co* (1999), 2 CPR (4th) 562 (COMC), aux pp. 565-6, conf

par (2001), 11 CPR (4th) 489 (CF 1^{re} inst); *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323; *Reitmans (Canada) Limited c Atlantic Engraving Ltd*, 2005 CanLII 78234 (COMC)]. Bien que cela soit rare, dans certaines circonstances, le registraire conclura qu'un opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve en raison d'allégations contenues dans la contre-déclaration [*Société nationale Elf Aquitaine c Spex Design Inc* (1988), 22 CPR (3d) 189 (COMC); *Les Systèmes de Formation et de Gestion Perform Inc c Scissons*, 2004 CanLII 71840].

[27] C'est le cas en l'espèce. Dans la contre-déclaration, la Requérente indique aux paragraphes 7 et 8 :

[TRADUCTION]

[...] Il est également affirmé que la Requérente fait un emploi continu et légal de ladite Marque de commerce depuis le 1^{er} janvier 2017 (Facture jointe) à Northwest Trading Company et, pour fabriquer le produit, la Requérente a acheté des déshydrateurs alimentaires en décembre 2016 elle-même [...] L'emballage a été conçu en mars 2017, lequel comprenait le logo employé. ...

La preuve de la Requérente est toute aussi incohérente avec la date de premier emploi revendiquée. Dans sa preuve, M^{me} Gorham affirme que : [TRADUCTION] « le nom et le logo ont été ajoutés à l'emballage mis à jour en mars 2017 ».

[28] Puisque la preuve de la Requérente n'arrive pas démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits à la date de premier emploi revendiquée conformément à l'article 4(1) de la Loi, ce motif d'opposition est accueilli. En particulier, il n'y a aucune preuve de transfert de propriété ou de possession de l'un des Produits avec la Marque à la date de premier emploi revendiquée dans la demande ou avant.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[29] L'article 30i) de la Loi exige qu'un requérant ajoute une déclaration dans la demande selon laquelle le requérant est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée, la jurisprudence suggère que la non-conformité à l'article 30i) de la Loi se trouve seulement lorsqu'il y a des cas exceptionnels qui

rendent la déclaration du requérant comme étant fausse, comme de la mauvaise foi ou la non-conformité à une loi fédérale [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155; *Société canadienne des postes c le Registraire des marques de commerce* (1991), 40 CPR (3d) 221 (CF 1^{re} inst)]. La simple connaissance de l'existence d'une marque de commerce d'un opposant n'est pas suffisante pour étayer un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) [*Woot Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197].

[30] En l'espèce, la demande contient la déclaration requise et il n'y a aucune preuve qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle impliquant une mauvaise foi ou la violation d'une loi fédérale. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est rejeté.

DÉCISION

[31] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

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

Date de l'audience 2021-07-28

Comparutions

Chantelle Gorham

Pour la Requérante

Agents au dossier

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

Pour l'Opposante

Aucun agent nommé

Pour la Requérante