

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 054
Date de la décision : 2022-03-23

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Groupe Première Moisson Inc.

Opposante

et

Pumpernickel's Franchise

Requérante

Corporation

1,792,209 pour PUMPERNICKEL'S

Demande

& P Dessin

APERÇU

[1] Le 20 juillet 2016, Pumpernickel's Franchise Corporation (la Requérante) a déposé une demande pour enregistrer la marque de commerce PUMPERNICKEL'S & P Dessin (la Marque), illustrée ci-dessous, qui est composée d'une grande lettre P stylisée avec une pousse courbée sous le mot PUMPERNICKEL'S en police beaucoup plus petite, le tout à l'intérieur d'un cercle solide bordé d'un anneau de points. La Marque, fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins novembre 2014, a été déposée en liaison des services suivants :



Services :

Services de restaurant, comptoirs de restauration rapide, services de traiteur, services de plats à emporter et de livraison d'aliments; services de franchisage de restaurants et de comptoirs de restauration rapide, notamment services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage et offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants et de comptoirs de restauration rapide; services de commande d'aliments en ligne; offre d'un site Web présentant de l'information, des blogues et des vidéos dans les domaines des aliments, de la préparation des aliments et des recettes.

[2] La demande a été annoncée à des fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 31 janvier 2018.

[3] Le 27 juin 2018, Groupe Première Moisson Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification.

[4] L'Opposante invoque les motifs d'opposition fondés sur la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12, l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 et l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2, tous portant sur la question d'une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante (LMC823,762), dont les détails sont établis à l'annexe A de cette décision. Je note à cette étape que cette marque de commerce de l'Opposante est composée d'une lettre P stylisée poussant des vrilles courbées et un épi de blé ou d'une céréale semblable.

[5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle réfute les allégations de l'Opposante.

[6] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit la déclaration de Raynald Racine, vice-président des finances et de l'administration de l'Opposante, en date du 11 décembre 2018, accompagnée des Pièces A à M (la déclaration Racine). M. Racine fournit des renseignements concernant l'entreprise de l'Opposante, y compris l'emploi et la promotion de sa marque de commerce invoquée.

[7] Afin d'appuyer sa demande d'enregistrement, la Requérante a produit ce qui suit :

- L'affidavit de Soly Ziv, fondateur, président, secrétaire, directeur et gestionnaire du franchisage et du marketing et un actionnaire principal de la Requérante, en date du 26 mars 2019, accompagné des Pièces 1 à 20 (l'affidavit Ziv). M. Ziv fournit des renseignements concernant l'entreprise de la Requérante, y compris l'emploi et la promotion de la Marque. Il fait également part de son opinion sur un certain nombre de questions, comme la perception des consommateurs et la probabilité de confusion, y compris le degré de ressemblance entre les marques en question. Je note également que, à cette étape, je n'ai accordé aucun poids aux déclarations d'opinion ou de conclusion faites par M. Ziv sur les questions de fait et de droit qui doivent être déterminées par le registraire dans la présente procédure.
- L'affidavit de Robyn Benmore, une recherchiste en marques de commerce et propriétaire de Robyn Benmore Trademarked (une entité qui mène des recherches de dossiers de marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada), en date du 14 mars 2019, accompagné des Pièces 1 et 2 (l'affidavit Benmore). M^{me} Benmore produit une preuve de l'état du registre.

[8] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE DES PARTIES

[10] Il incombe à l'Opposante de présenter une preuve admissible pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Si elle s'acquitte de ce fardeau, la Requérante doit alors s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucun motif d'opposition ne fait obstacle à l'enregistrement de sa Marque. Le fait que le fardeau ultime incombe à la Requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)].

ARTICLE 12(1)d) – CONFUSION AVEC LA MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE DE L’OPPOSANTE

[11] L’Opposante plaide que la Marque n’est pas enregistrable compte tenu des dispositions de l’article 12(1)d) de la Loi, puisqu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée P DESSIN (LMC823,762). À l’appui, l’Opposante a produit les détails de l’enregistrement invoqué par l’entremise de la déclaration Racine en tant que Pièce A. Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que l’enregistrement n° LMC823,762 existe à la date de cette décision.

[12] L’Opposante s’étant acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition, la Requérante doit maintenant démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce invoquée par l’Opposante.

Test en matière de confusion

[13] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, où il est précisé 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Par conséquent, l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits ou les services provenant d’une source proviennent d’une autre source.

[14] Aux fins de cette évaluation, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris celles énoncées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; 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’elles suggèrent. Ces

facteurs 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 [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, au para 54]. Je cite également *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, au para 49, où la Cour suprême du Canada a indiqué que la ressemblance entre les marques de commerce est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

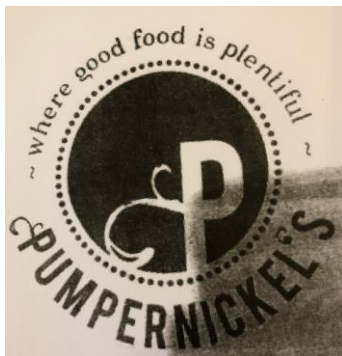
[15] Les marques de commerce en question possèdent un degré faible de caractère distinctif inhérent semblable, nonobstant leur inclusion respective d'éléments de stylisation et supplémentaires. Les deux sont, selon mon opinion, composées de façon prédominante de la lettre P, bien qu'elle soit stylisée. Le dessin de cercle solide entouré d'un anneau de points dans la Marque ne contribue que très peu à son caractère distinctif dans son ensemble, tout comme l'expression PUMPERNICKEL'S qui, à mon avis, pourrait être suggestive en ce qui a trait aux services alimentaires de la Requérante, pouvant laisser entendre qu'ils comportent du pain ou de la pâtisserie d'une certaine manière [voir, par exemple, les définitions de dictionnaires en ligne du mot PUMPERNICKEL de *Collins English Dictionary*, *Merriam-Webster* et *Larousse* reproduites à l'annexe B de cette décision; et voir *Borden Ladner Gervais c CIBC Mellon Global Securities Services Co* (2004), 34 CPR (4th) 571 à la p. 573 (COMC) et *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65 au sujet du pouvoir discrétionnaire du registraire de prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire et de consulter d'autres dictionnaires que ceux fournis par les parties].

[16] Puisqu'il est possible de renforcer une marque de commerce en la faisant connaître par sa promotion ou son emploi, je vais maintenant évaluer la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues au Canada.

[17] La preuve de la Requérante concernant l'emploi et la promotion de ses marques de commerce, y compris la Marque, au Canada est composée de l'affidavit Zit, dont les parties les plus importantes sont fournies ci-dessous.

- La Requérante, ainsi que son prédécesseur en titre Pumpernickel's European Style Sandwiches Ltd., que M. Ziv, selon ses affirmations, a également fondé et exploité, ainsi que des franchisés et des licenciés (collectivement les Compagnies Pumpernickel's) exploitent des points de restauration rapide et fournissent des services de traiteur, de livraison de nourriture et de repas à emporter en liaison avec le nom et la marque de commerce PUMPERNICKEL'S depuis au moins mai 1986 [para 2].
- M. Ziv affirme que les restaurants PUMPERNICKEL'S sont en grande partie des restaurants de service rapide qui offrent également des services de traiteur se spécialisant dans les aliments de style déli, y compris, sans toutefois s'y limiter, des sandwichs froids et chauds ainsi que des repas, des salades, des soupes, des aliments de déjeuner, des boissons gazeuses et des desserts [para 4].
- M. Ziv affirme que le premier restaurant de restauration rapide PUMPERNICKEL'S a commencé ses activités en 1986 dans l'aire de restauration à First Canadian Place, au centre-ville de Toronto. Il indique également que l'achalandage quotidien à cet emplacement [TRADUCTION] « est très important », [TRADUCTION] « est [dans] l'un des édifices de bureau les plus occupés au Canada, avec des dizaines de milliers de gens travaillant à l'édifice ou le visitant chaque jour » [para 3].
- À la date de son affidavit, M. Ziv affirme que les Compagnies Pumpernickel's ont exploité 16 sites PUMPERNICKEL'S, tous dans la région du Grand Toronto et les environs, onze ayant été ouverts entre 1986 et 2013 et cinq ayant été ouverts entre 2016 et 2019. M. Ziv indique également qu'un autre restaurant PUMPERNICKEL'S a été exploité à Toronto [TRADUCTION] « d'environ 2000 jusqu'à sa fermeture en décembre 2013 » [para 6].
- Depuis l'adoption de la Marque en novembre 2014, M. Ziv affirme que les Compagnies Pumpernickel's ont employé la Marque de toutes les manières dans le marketing et le matériel promotionnel, y compris, sans toutefois s'y limiter, la présentation de la Marque sur des sacs de repas à emporter et de livraison en plastique et en papier, sur des sacs de style manchon en papier ciré pour les sandwichs et les

pâtisseries, sur des serviettes de table en papier, sur des coupes de café en papier, sur des boîtes de traiteur, sur des emballages de sandwiches, sur les gilets portés par le personnel de service aux emplacements PUMPERNICKEL'S, sur des camions de livraison, sur des menus de traiteur en papier et téléchargeables, sur le site Web de la Requérante et sur des affiches dans les restaurants de restauration rapide. M. Ziv indique que le matériel présenté aux Pièces 4 à 19 de son affidavit démontre tous les emplois susmentionnés de la Marque depuis novembre 2014 et est représentatif de la façon dont la Marque est employée par les Compagnies Pumpernickel's depuis au moins novembre 2014 [para 14 et 31]. Je note que bon nombre des documents fournis à titre de preuve ne démontrent pas l'emploi de la Marque telle que visée par l'enregistrement, mais plutôt du mot PUMPERNICKEL'S, du dessin P de la Requérante seul sans le mot PUMPERNICKEL'S ainsi que de diverses combinaisons de celui-ci autre que la Marque, comme l'illustrent certains des exemples ci-dessous.



Je note toutefois que la Marque est arborée sur certains des éléments suivants illustrés dans les pièces :

- Boîtes de carton de livraison de traiteur [para 19, Pièce 8].
- Sacs de style manchon en papier ciré et coupes de café en papier employés dans les restaurants [para 20 et 21, Pièces 9 et 10].
- Affiches intérieures, extérieures et de menu des restaurants PUMPERNICKEL'S. M. Ziv atteste que les photos sont représentatives de la façon dont la Marque est arborée à tous les emplacements PUMPERNICKEL'S et de la façon dont elle est employée à ces emplacements depuis novembre 2014 [para 27 et 28, Pièces 16 et 17].
- Copie de la page principale du site Web de la Requérante à l'adresse *www.pumpernickels.ca*. M. Ziv affirme que le site Web est employé pour publiciser les produits de la Requérante, les services de restauration rapide et les services de traiteur et que, depuis au moins novembre 2014, la Marque a été indiquée dans le bas de chaque page de ce site Web [para 30, Pièce 19]. La Marque est en effet présentée au bas de la page Web comprise à titre de Pièce 19. Cependant, je note que la marque de commerce dans le bas de la page Web comprise à titre de Pièce 16, également du site Web de la Requérante, est plutôt une variation de la Marque sans son dessin de cercle solide bordé d'un anneau de points.
- M. Ziv affirme que les ventes approximatives des Compagnies Pumpernickel's, y compris leurs restaurants et leurs services de traiteur, entre 2012 et 2019, se chiffraient à : 11,6 millions de dollars en 2012; 12,8 millions de dollars en 2013; 13,9 millions de dollars en 2014; 15,7 millions de dollars en 2015; 17,2 millions de dollars en 2016; 19,8 millions de dollars en 2017; et 22,94 millions de dollars en 2018 [para 32].
- M. Ziv affirme également que les dépenses approximatives en publicités des Compagnies Pumpernickel's pour promouvoir la [TRADUCTION] « marque Pumpernickel's » entre 2012 et 2018, qui comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'exploitation du site Web de la Requérante, la création et la distribution de

brochures sur les services de traiteur, de la publicité médiatique, ainsi que l'emballage, les sacs, les serviettes de table en papier et autre matériel arborant la Marque, sont les suivantes : 173 500 \$ en 2012; 126 716 \$ en 2013; 206 788 \$ en 2014; 201 073 \$ en 2015; 320 917 \$ en 2016; 281 001 \$ en 2017; et 377 370 \$ en 2018 [para 33].

[18] En ce qui a trait à l'Opposante, sa preuve à cet égard est composée de la déclaration Racine, dont les parties les plus importantes sont fournies ci-dessous.

- M. Racine affirme que l'Opposante emploie la marque de commerce P DESSIN en liaison avec ses services visés par l'enregistrement (énumérés à l'annexe A ci-dessous) depuis au moins octobre 2010 [para 3]. Il affirme également que la marque de commerce P DESSIN est employée au Canada en liaison avec les produits visés par l'enregistrement (10) et (11), c'est-à-dire des amandes caramélisées, des viandes et des charcuteries, depuis au moins septembre 2010 et confirme l'emploi au Canada en liaison avec l'ensemble des autres produits visés par l'enregistrement de l'Opposante, pour lesquels une déclaration d'emploi a été produite le 23 avril 2012 [para 11 à 14].
- M. Racine affirme que, à la date de sa déclaration, l'Opposante, par elle-même ou par l'entremise de franchisés et de licenciés, exploitait 26 boutiques de boulangerie, de pâtisseries, de charcuterie, de prêt-à-manger, d'alimentation gastronomique, de chocolats, de conserves et de confiserie, collectivement appelées « Boulangeries » tout au long de sa déclaration, en liaison avec la marque de commerce P DESSIN. M. Racine affirme que 24 de ces Boulangeries sont situées dans la région de Montréal, qu'une est située dans la Ville de Québec et qu'une est située dans la province de l'Ontario (Ottawa). Il indique également que plusieurs de ces Boulangeries ont une section de « Café bistro » avec places assises et que plusieurs d'entre elles offrent un service de traiteur depuis « bien avant » novembre 2014 [para 4 à 6, Pièce B].
- Pour illustrer la façon dont la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante est employée en liaison avec les produits et les services visés par l'enregistrement de l'Opposante, M. Racine fournit les pièces décrites ci-dessous. Je note que cette marque de commerce est arborée à elle seule dans certains des documents fournis à titre de preuve, mais qu'elle figure également au-dessus ou à côté des mots PREMIÈRE MOISSON sur

un certain nombre d'éléments illustrés dans ces pièces. Malgré tout, j'estime que l'emploi de cette combinaison constitue l'emploi de la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante en soi, puisque j'estime que le dessin P stylisé de l'Opposante se démarque suffisamment pour créer une impression distincte séparée des mots PREMIÈRE MOISSON (qu'ils soient stylisés ou non) [selon *Registraire des marques de commerce c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et *Nightingale Interloc c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

- Des photos de vitrines des Boulangeries arborant la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante. M. Racine affirme que chacun des quatre emplacements présentés dans ces pièces a commencé à arborer la marque de l'Opposante à un certain moment entre le 14 janvier 2013 (emplacement de Kirkland) et avril 2014 (emplacement de la rue Masson à Montréal) [para 8 et 9, Pièce C].
- Une épreuve de carte postale avec deux coupons pouvant être utilisés dans les Boulangeries de Longueuil et de Greenfield Park, qui, selon l'affirmation de M. Racine, a été envoyée à l'imprimerie en octobre 2010 et a subséquemment été expédiée par la poste pour faire la promotion des produits et des Boulangeries de l'Opposante [Pièce D].
- La page couverture d'une brochure de Noël 2010 qui, selon les affirmations de M. Racine, a été envoyée par la poste en novembre 2010 pour faire la promotion des produits et des Boulangeries de l'Opposante [Pièce E].
- Une photo d'une serviette de table en papier arborant la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante. M. Racine indique que plus de 25 millions de ces serviettes de table ont été fournies à des clients dans les Boulangeries depuis 2011 [Pièce F].
- Des photos d'affiches intérieures aux Boulangeries de la Ville de Québec et de la rue Masson [Pièces G et H].

- Des photos d'étiquettes de produits, d'emballages, de cartes, d'affiches et de sacs d'achats réutilisables arborant, entre autres, la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante, ainsi que des photos illustrant comment certains produits portant la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante sont présentés sur les étagères ou les comptoirs de ses Boulangeries. M. Racine affirme que ces photos sont représentatives de la façon dont les produits de l'Opposante ont été commercialisés dans ses Boulangeries depuis « bien avant » novembre 2014 [para 14, Pièce I].
- Des imprimés du site Web de l'Opposante à l'adresse *www.premieremoisson.com*, ainsi que des statistiques de l'achalandage pour ce site Web entre le 1^{er} janvier 2012 et le 31 décembre 2017. Les imprimés comprennent des extraits des sections [TRADUCTION] « Produits » et [TRADUCTION] « Services de traiteur » du site Web de l'Opposante. M. Racine affirme que les produits illustrés dans ceux-ci ont été « annoncés en vente » sur ce site Web depuis au moins janvier 2011 en ce qui a trait à ceux qui figurent aux pages [TRADUCTION] « Produits » fournies à titre de preuve et depuis « bien avant » novembre 2014 en ce qui a trait à ceux qui figurent aux pages [TRADUCTION] « Services de traiteur » fournies à titre de preuve. Il n'est toutefois pas clair si la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante était arborée, ou comment elle l'était, sur ce site et sur les produits de l'Opposante annoncés sur ce site depuis les périodes indiquées. Le rapport d'achalandage du site Web pour sa part indique plus de 1,7 million de visiteurs et plus de 13 millions de consultations de pages pour la période capturée [para 15 à 18, Pièces J à M].
- M. Racine affirme que, depuis l'exercice 2017-2018, les ventes de produits dans les Boulangeries ont dépassé 70 millions de dollars par exercice [para 19].
- M. Racine affirme également que, depuis l'exercice 2017-2018, l'Opposante a dépensé plus de 1 million de dollars par exercice pour la promotion de ses Boulangeries et des produits vendus dans celles-ci par l'entremise de placements dans les médias seulement, et que le total des dépenses promotionnelles à l'égard de la marque et des produits a dépassé 2 millions de dollars [para 20].

[19] En résumé, en ce qui a trait à la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante, M. Racine affirme qu'elle est employée en liaison avec les services visés par l'enregistrement de l'Opposante depuis au moins octobre 2010. La preuve démontre que la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante est arborée sur des coupons de carte postale envoyés à l'imprimerie en octobre 2010 et subséquentement envoyés par la poste, sur une brochure de Noël 2010 envoyée par la poste en novembre 2010, ainsi que sur des serviettes de table en papier disponibles dans les Boulangeries depuis 2011. La preuve démontre aussi que les vitrines des Boulangeries arborent la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante depuis au moins janvier 2013 à un emplacement, et que trois autres ont emboîté le pas en date d'avril 2014. En ce qui a trait aux ventes et aux publicités, les ventes de produits dans les Boulangeries de l'Opposante ont dépassé 70 millions de dollars pour l'exercice 2017-2018 seulement, et au moins 1 million de dollars ont été dépensés pour faire la promotion des Boulangeries de l'Opposante et des produits vendus dans celles-ci au cours de la même période.

[20] Les chiffres de l'Opposante ne sont pas ventilés pour les différents produits et services couverts par son enregistrement ou pour la marque de commerce invoquée par rapport à la marque PREMIÈRE MOISSON de l'Opposante. Dans le même ordre d'idées, en ce qui a trait à la Marque, aucun des chiffres fournis par M. Ziv n'est ventilé par marque de commerce employée et n'est illustré dans mon examen de sa preuve ci-dessus. Malgré tout, la preuve de la Requérante établit que certaines des vitrines et des affiches intérieures des Boulangeries de la Requérante comprennent la Marque, comme c'est le cas pour certains éléments du matériel de marketing et de promotion (voir, par exemple, l'affidavit Ziv, Pièce 8, aux pages 1 et 2; Pièce 9, à la page 1; Pièce 10, à la page 1; Pièce 17, aux pages 4, 6 et 9 à 11) et M. Ziv atteste qu'une telle preuve est représentative de l'emploi de la Marque depuis au moins novembre 2014.

[21] Malgré les lacunes dans la preuve des deux parties, selon un examen juste de leur ensemble, je suis prête à accepter que la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante est employée depuis octobre 2010 au Québec à tout le moins en liaison avec son exploitation de services de Boulangeries et qu'elle est devenue connue dans une certaine mesure en liaison avec de tels services, principalement dans cette province. Je suis également prête à accepter que la Marque est employée depuis novembre 2014 dans la région de Toronto, en Ontario, et les alentours en liaison avec les services de restauration rapide de la Requérante et qu'elle est donc

devenue connue à tout le moins dans une certaine mesure en liaison avec de tels services, principalement dans cette province.

[22] En bout de compte, la preuve d'emploi et, par conséquent, la mesure à laquelle la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante est devenue connue est légèrement supérieure. Par conséquent, je conclus que l'évaluation globale du facteur de l'article 6(5)a favorise l'Opposante.

Période d'emploi

[23] Selon ce qui précède, la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante a été employée pendant une plus longue période. Par conséquent, le facteur de l'article 6(5)b favorise l'Opposante.

Produits, services, entreprises et commerce

[24] La Requérante, dans ses observations écrites, admet que les facteurs aux articles 6(5)c et d) sont quelque peu semblables à l'égard des services des parties et que les deux parties fournissent des services qui concernent l'industrie alimentaire, à savoir les boulangeries, les charcuteries, les épiceries et les bistros pour l'Opposante et les restaurants de style restauration rapide pour la Requérante [observations écrites de la Requérante au para 10.1.24].

[25] J'estime qu'il y a un chevauchement entre le genre des services et la nature du commerce des parties. Selon la preuve examinée ci-dessus, je note qu'il y a également un chevauchement entre les produits vendus dans les restaurants de restauration rapide de la Requérante et certains de ceux vendus dans les Boulangeries de l'Opposante. De plus, bien que les parties semblent en général mener leurs activités dans différentes provinces, la Requérante demande l'enregistrement des droits exclusifs partout au Canada et ni l'état déclaratif des produits ni l'état déclaratif des services couverts par les marques en question ne contiennent de limitation territoriale. De plus, l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 6(2) de la Loi doit tenir compte des circonstances si les deux marques devaient être utilisées dans la même zone géographique [*Masterpiece*, précité, aux para 28 à 30]. Par conséquent, en général, les facteurs des articles 6(5)c et d) favorisent également l'Opposante.

Degré de ressemblance

[26] Essentiellement, la Requérente affirme ce qui suit :

- L'aspect particulièrement frappant ou unique de la Marque est le mot PUMPERNICKEL'S – qui est également le nom de marque de la Requérente qui a été enregistré séparément comme marque nominale, a été employé de telle façon pendant plus 30 ans et qui est le mot principal dans le nom commercial de la Requérente Pumpernickel's Franchise Corporation – lorsque l'on considère la longueur de ce mot (14 lettres ou symboles, y compris l'apostrophe), le fait qu'il est présenté en lettres majuscules, et son positionnement dans le haut de la Marque, au-dessus de la lettre P.
- Il y a plusieurs autres différences entre les marques de commerce, y compris leur police (dont une seule comprend des empattements), leur stylisation (soit un pois chiche bourgeonnant qui émane du côté gauche de la lettre P dans la Marque de la Requérente plutôt qu'une gerbe de blé ou une vrille émanant du côté inférieur droit du P dans la marque de commerce de l'Opposante), et leurs arrière-plans (étant un cercle noir ou foncé ainsi qu'une rangée continue de points noirs qui forment un cercle extérieur autour de l'arrière-plan circulaire foncé dans la Marque de la Requérente et étant vide dans la marque de commerce de l'Opposante).
- Les marques constituées d'une lettre en elles-mêmes sont faibles, donc même les plus petites différences deviennent plus importantes, particulièrement lorsqu'il y a plusieurs différences de cette sorte qui, de façon cumulative, créent une impression générale différente que celle fournie par la marque de commerce de l'Opposante.

[27] L'Opposante, pour sa part, affirme que l'élément dominant des deux marques de commerce est la lettre P; que les présentations stylisées de cette lettre dans les deux marques de commerce sont très semblables; et que, sur le plan visuel et conceptuel, les idées suggérées par les deux marques de commerce sont semblables puisqu'elles comportent toutes deux la lettre P poussant de courtes gerbes courbées. Je suis d'accord.

[28] Nonobstant les observations de la Requérante, et bien que le degré de caractère distinctif inhérent de la lettre P stylisée soit faible, j'estime qu'il s'agit malgré tout de l'élément le plus important des marques de commerce des deux parties. Il est logique alors qu'il y ait un degré de ressemblance plutôt important entre les marques de commerce, malgré les différences soulignées par la Requérante. De plus, dans la mesure que le mot PUMPERNICKEL serait perçu comme type de pain, sa présence dans la Marque pourrait présument créer une liaison avec les Boulangeries de l'Opposante, les produits de pâtisserie de l'Opposante et ses pains en particulier. Par conséquent, j'estime que, tout compte fait, le facteur de l'article 6(5)e) favorise l'Opposante.

Autre circonstance de l'espèce – État du registre et du marché

[29] Comme il a été mentionné ci-dessus, l'affidavit Benmore introduit une preuve de l'état du registre. Une telle preuve concerne les marques de commerce qui comprennent la lettre P à elle seule, ou la lettre P en combinaison avec un mot où le P est en évidence, et dont les entrées couvrent les produits alimentaires dans les classes de Nice 29, 30 ou 31 ou les services qui comprennent les restaurants, les cafés, les bistros, les boulangeries, les charcuteries, les établissements de restauration rapide, les épiceries ou les dépanneurs, et autres semblables, dans les classes de Nice 35, 42 ou 33 et toute marque en vertu de l'article 9. La recherche a dévoilé environ 114 entrées de marques de commerce. Un [TRADUCTION] « Rapport sur les dessins » dévoilant les entrées de marques de commerce récupérées et des résumés de logo associés à la recherche de M^{me} Benmore sont fournis à la Pièce 1. Un [TRADUCTION] « Rapport de recherche complète » qui présente de façon plus détaillée toutes les marques de commerce qui correspondent aux paramètres de sa recherche est fourni à la Pièce 2 [affidavit Benmore, para 3 à 6, Pièces 1 et 2].

[30] La Requérante affirme que la preuve de M^{me} Benmore établit que le registre contient un nombre important de marques qui comportent la lettre P en liaison avec les produits associés aux aliments et les services associés aux aliments, ce qui comprend les restaurants, les établissements de restauration rapide, les cafés, les bistros, les boulangeries et autres semblables. La Requérante affirme également que la connaissance d'office du registre peut probablement être prise pour établir que les autres marques de lettre sont également souvent employées comme marques de commerce pour des produits et des services, y compris celles dans les domaines associés aux

aliments. À ce dernier égard, il faut souligner que le registraire ne prendra pas connaissance d'office de l'état du registre afin d'aider un requérant d'une telle manière [Molson Breweries, A Partnership c John Labatt Ltd/John Labatt Ltée (1999), 3 CPR (4th) 543 à la p. 552 (COMC)].

[31] En ce qui a trait à l'emploi des marques qui contiennent la lettre P dans le marché, la Requérente invoque essentiellement les commentaires de M. Ziv concernant la preuve de M^{me} Benmore [affidavit Ziv, para 34 et 35]. Comme il a déjà été indiqué ci-dessus, étant donné que les commentaires de M. Ziv portent sur des questions à l'égard desquelles il revient en bout de compte au registraire de décider, ils ont été ignorés.

[32] Après avoir examiné la preuve de M^{me} Benmore, je note qu'elle comprend de nombreux résultats non pertinents (comme la Marque, les marques de commerce appartenant à l'Opposante, un certain nombre d'autres demandes officialisées, recherchées, examinées ou opposées, ainsi que quelques marques de commerce qui couvrent des produits ou des services n'ayant aucune relation). Malgré tout, j'estime que les résultats de la recherche de M^{me} Benmore indiquent qu'il y a à tout le moins une certaine coexistence dans le registre des marques de commerce de marques de commerce de tiers composées d'une lettre P stylisée, ou en comportant une, en liaison avec des services semblables à ceux des parties. Cependant, la preuve de la Requérente ne comporte aucune information quant à l'étendue d'un quelconque emploi par un tiers. De plus, et plus important, je n'estime pas que l'une des marques d'un tiers trouvées par M^{me} Benmore ressemble, dans une même mesure, à la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante par rapport à la Marque. Par conséquent, il s'agit d'une circonstance de l'espèce qui favorise la Requérente, mais seulement légèrement.

Autre circonstance de l'espèce – Aucun cas de confusion réelle

[33] La Requérente affirme qu'une autre circonstance de l'espèce à prendre en compte est le fait qu'aucun cas de confusion réelle n'a été fourni dans la preuve.

[34] Plus particulièrement, invoquant l'affirmation de M. Ziv qu'il n'est au courant d'aucun cas de confusion réelle entre les marques en question qui aurait été signalé [affidavit Ziv, para 38], la Requérente affirme que, depuis novembre 2014, les deux marques ont coexisté dans

le marché, que les chiffres de ventes respectifs des parties se situent dans les millions de dollars chaque année, que les chiffres de dépenses publicitaires respectifs sont pareillement importants et que la manque d'une quelconque preuve de confusion réelle est évoquant et qu'un certain poids à tout le moins devrait être accordé à cet égard, ce qui est, en fait, un facteur qui favorise la Requérante.

[35] Nonobstant les observations de la Requérante, compte tenu du fait que les parties ont en grande partie mené leurs activités dans des régions géographiques différentes, j'estime que le manque de preuve de confusion réelle n'a aucune importance en l'espèce.

Autre circonstance de l'espèce – Enregistrement antérieur par la Requérante

[36] L'affidavit Ziv comprend les détails de l'enregistrement de marques de commerce de la Requérante n° LMC963,518 pour PUMPERNICKEL'S. La Requérante affirme que cette marque de commerce couvre des services semblables à ceux visés par la présente demande, qu'il a été démontré qu'elle a été employée par la Requérante pour ses restaurants et ses établissements de restauration rapide et des services connexes pendant plus de 30 ans et qu'elle est présumée être distinctive en raison de son enregistrement ainsi que de son emploi important et de longue date. Par conséquent, et compte tenu de l'existence de ce mot dans la Marque en question, la Requérante affirme qu'il s'agit d'une circonstance de l'espèce supplémentaire qui ne peut pas être ignorée.

[37] Il est bien établi que l'article 19 de la Loi ne confère pas au propriétaire d'un enregistrement le droit automatique d'obtenir l'enregistrement d'autres marques, même si celles-ci sont étroitement liées à la marque visée par l'enregistrement initial

[*Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Menagers Coronet Inc* (1984), 4 CPR (3d) 108, à la p. 115 (COMC); *Groupe Lavo Inc c Procter & Gamble Inc* (1990), 32 CPR (3d) 533 à la p. 538 (COMC)].

[38] Cela étant dit, l'emploi d'une marque de commerce déposée antérieurement au Canada peut être une circonstance de l'espèce pertinente qui réduit la probabilité de confusion [*Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar SPA*, 2016 CF 895]. Je note que les services visés par la demande de la Requérante ici sont presque identiques à ceux couverts par son

enregistrement existant. Je note également que la Requérante a démontré à tout le moins un certain emploi de la marque de commerce PUMPERNICKEL'S en liaison avec les services de restauration rapide. Cependant, bien que la marque de commerce précédemment déposée de la Requérante soit constituée de la Marque dans son ensemble, je suis encore d'avis que PUMPERNICKEL'S n'est pas l'aspect le plus frappant de la Marque et qu'il n'y a presque aucun degré de ressemblance entre la marque de commerce déposée PUMPERNICKEL'S et la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante. Par conséquent, il s'agit d'une circonstance de l'espèce qui favorise la Requérante, mais seulement légèrement dans le meilleur des cas.

Conclusion sur la probabilité de confusion

[39] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce et, en particulier, la ressemblance entre les marques, le fait que l'Opposante emploie sa marque de commerce depuis plus longtemps et que ladite marque est devenue connue dans une mesure légèrement supérieure au Canada, la ressemblance dans les services et les commerces des parties, et nonobstant l'existence d'une certaine preuve de l'état du registre de marques de tiers pour des services semblables composées d'une lettre P stylisée, ou en comportant une, ainsi que l'enregistrement et l'emploi antérieurs par la Requérante de sa marque de commerce PUMPERNICKEL'S, j'estime que la Requérante n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante.

[40] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

ARTICLE 16(1)A) – ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT FONDÉ SUR L'EMPLOI ANTÉRIEUR DE LA MARQUE DE COMMERCE

[41] L'Opposante plaide que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi, puisque la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante précédemment employée au Canada en liaison avec ses produits et ses services établis à l'annexe A ci-dessous.

[42] Pour avoir gain de cause à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que la marque de commerce qu'elle a invoquée était employée au Canada en date du 30 novembre 2014 et n'avait pas été abandonnée en date du 31 janvier 2018 [article 16(5) de la Loi]. Conformément à mon résumé ci-dessus, selon un examen juste de l'ensemble de la preuve de M. Racine, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau. J'estime que la différence dans les dates pertinentes aux présentes ne favorisent pas la Requérante suffisamment pour faire pencher définitivement la prépondérance des probabilités en sa faveur. Dans le meilleur des cas pour la Requérante, en raison de la mesure inférieure à laquelle la marque de commerce invoquée par l'Opposante était connue à la date pertinente, j'estime que la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce P DESSIN de l'Opposante est parfaitement équilibrée entre une conclusion de confusion et d'absence de confusion. Étant donné que le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion incombe à la Requérante, je dois trancher à l'encontre de la Requérante.

[43] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est également accueilli.

ARTICLE 2 – ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[44] Compte tenu du fait que j'ai déjà rejeté la demande pour deux motifs, je n'aborderai pas le dernier motif d'opposition fondé sur l'absence du caractère distinctif.

DÉCISION

[45] Compte tenu de tout ce qui précède, et 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 selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.


Iana Alexova
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.

ANNEXE A

La marque de commerce P DESSIN de l'Opposante

Marque de commerce	Numéro d'enregistrement	Produits et services
<p>P DESSIN</p> 	<p>LMC823,762</p>	<p>Produits</p> <p>(1) Pâtisseries, viennoiseries, biscuits, tartes et pains, frais ou congelés.</p> <p>(2) Fromages.</p> <p>(3) Bouillons et soupes.</p> <p>(4) Poissons et fruits de mer.</p> <p>(5) Mets préparés frais et mets préparés congelés, salades, sandwichs, pizza, amuse-gueules.</p> <p>(6) Marchandises d'épicerie, nommément, cafés, jus de fruits, jus de légumes, thés, tisanes, chocolats chauds, breuvages santé chauds et froids, nommément, thé glacé, café glacé, lait, eau de source et eau pétillante, cocoa, confitures, noix, cornichons, huiles comestibles, marinades, chapelure, farines, bases pour muffins, gâteaux, crêpes, gaufres et biscuits, levure, miel, sirop d'érable, tartinades sucrées à base de chocolat, caramel, fruits et noix, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, riz aromatisés ou assaisonnés, café en grains, céréales, épices, assaisonnements, sel, vinaigres, moutardes, mayonnaises, sucre, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes séchés, tapenades, confits salés, chutney, sorbets et crème glacée.</p> <p>(7) Chocolats, confiseries, nommément, confiseries au chocolat, aux amandes, aux arachides, glacées et sucrées.</p> <p>(8) Articles ménagers, nommément, sacs (général), sacs d'épicerie, serviettes de table, tasses à boire.</p> <p>(9) Certificats-cadeaux et cartes fidélité [<i>sic</i>].</p> <p>(10) Amandes caramélisées.</p> <p>(11) Viandes et charcuteries.</p> <p>Services</p> <p>(1) Services d'opération d'un magasin d'alimentation gastronomique, charcuterie, épicerie, pâtisserie, boulangerie, prêt à manger, conserves et confiserie.</p> <p>(2) Café bistrot.</p> <p>(3) Services de traiteur.</p>
<p>Revendications</p>		
<p>Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits (10), (11).</p> <p>Déclaration d'emploi déposée 23 avril 2012 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services.</p>		

ANNEXE B

Définitions du mot PUMPERNICKEL

Collins English Dictionary

[TRADUCTION]

- Le pumpernickel est un pain lourd brun foncé qui est particulièrement mangé en Allemagne.
- Un pain noir légèrement amer, provenant de l'Allemagne, fait de farine de seigle grossière.

Merriam-Webster

[TRADUCTION]

- Un pain au levain grossier foncé fait de farine de seigle non blutée.

Larousse

- *Pain noir de seigle, complet, d'origine westphalienne.*

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

Aucune audience n'a été tenue

Agents au dossier

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Pour l'Opposante

Sheldon S. Lazarovitz

Pour la Requérante