



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 075

Date de la décision : 2022-04-21

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Puratos N.V.

Opposante

et

Satin Fine Foods, Inc.

Requérante

1,764,541 pour Satin Ice & Dessin

Demande

INTRODUCTION

[1] Puratos N.V. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce Satin Ice & Dessin, illustrée ci-dessous (la Marque), laquelle est l’objet de la demande d’enregistrement n° 1,764,541 de Satin Fine Foods, Inc. (la Requérante).



[2] La Demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque en liaison avec les produits suivants (les Produits) :

Fondants, glaçage, glaçage à gâteau, glaçage à la crème au beurre, préparations à glaçage, sucre à glacer, glaçage à gâteau, décorations comestibles pour gâteaux.

[3] L'opposition est principalement fondée sur les allégations que la Marque créée de la confusion avec la marque de commerce SATIN de l'Opposante associée aux produits de boulangerie et de pâtisserie.

[4] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée.

LE DOSSIER

[5] La demande, déposée le 22 janvier 2016, revendique la priorité d'une demande correspondante déposée le 7 janvier 2016 aux États-Unis.

[6] La Demande a été publiée dans le *Journal des marques de commerce* le 6 décembre 2017.

[7] L'Opposante s'est opposée à la demande le 3 mai 2018 en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). La Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les dispositions de la Loi mentionnées renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception de celles concernant les motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (voir l'article 70 de la Loi).

[8] Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- la demande n'est pas conforme aux exigences des articles 30*e*) et 30*i*) de la Loi;
- la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)*a*) de la Loi compte tenu de la confusion avec la marque de commerce SATIN de l'Opposante;
- la Marque n'est pas distinctive.

[9] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition.

[10] En appui à son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Roel Straetmans, exécuté le 18 septembre 2018. M. Straetmans est le directeur juridique et fiscal du groupe de l'Opposante. Il n'a pas été contre-interrogé au sujet de sa preuve.

[11] La Requérente a choisi de ne pas produire de preuve.

[12] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule l'Opposante s'est présentée à l'audience.

FARDEAU DE PREUVE

[13] C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun de ses motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérente doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition plaidés ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, (2002) 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Non-conformité aux articles 30e) et 30i) de la Loi

[14] Les motifs d'opposition alléguant que la demande n'est pas conforme aux articles 30e) et 30i) de la Loi sont sommairement rejetés en raison de l'échec de l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial.

[15] Lors de l'audience, l'Opposante a reconnu qu'il n'y a aucune preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 30e).

[16] En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'article 30i), cet article de la Loi exige qu'un requérant fournisse une déclaration dans la demande comme quoi il est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada. Selon la jurisprudence, lorsque le requérant

a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité à l'article 30*i*) de la Loi qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant invraisemblable, comme une preuve de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. Il n'y a aucune preuve à cet effet en l'espèce.

Absence du droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)*a*) de la Loi

[17] Ce motif d'opposition allègue que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque puisque, à la date de dépôt de la demande et à toute date pertinente, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce SATIN de l'Opposante qui a été précédemment employée ou révélée au Canada en liaison avec les produits suivants :

Produits pour améliorer la qualité des produits de boulangerie et de pâtisserie à usage industriel et artisanal; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compote; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; farine et préparations à base de céréales, pain, produits de boulangerie et de pâtisserie, préparations pour gâteaux, préparations à muffins, miel, mélasse, levure, levure chimique; [TRADUCTION] ou pour les produits mentionnés dans la Demande opposée, du même genre ou semblable à ceux-ci.

[18] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de priorité revendiquée dans la demande [article 16(3)*a*) de la Loi].

[19] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve sous ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce SATIN a été employée ou révélée au Canada avant le 7 janvier 2016. De plus, l'Opposante doit démontrer qu'elle n'avait pas abandonné la marque de commerce SATIN à la date de l'annonce de la Demande, à savoir le 6 décembre 2017.

[20] J'estime que la preuve de l'Opposante abordée ci-dessous est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de démontrer l'emploi antérieur et le non-abandon de sa marque de commerce SATIN au Canada en liaison avec des produits de boulangerie et de pâtisserie.

[21] Ainsi, la question devient de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de

confusion entre la Marque et la marque de commerce SATIN de l'Opposante en date du 7 janvier 2016.

Test en matière de confusion

[22] 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Ce test ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais plutôt la confusion portant à croire que les produits et les services liés à chacune des marques de commerce proviennent de la même source.

[23] Dans l'application du 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 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, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[24] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir *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 l'affaire *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e) de la Loi, sur la ressemblance entre les marques, aura souvent le plus grand effet dans l'analyse relative à la confusion.

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

[25] L'examen global de ce facteur comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce. Le caractère distinctif acquis d'une marque correspond à la mesure dans laquelle une marque est devenue connue.

[26] J'estime que les deux marques de commerce possèdent une certaine mesure de caractère distinctif inhérent, bien que celui de la Marque dans le contexte des Produits est diminué par ICE (employé comme un verbe) signifiant [TRADUCTION] « répandre ou couvrir (un gâteau, etc.) avec du glaçage » [voir *The Canadian Oxford Dictionary* (2^e édition)]. L'élément figuratif de la Marque fait très peu, voire rien, pour renforcer son caractère distinctif inhérent. Les mots SATIN ICE sont la partie dominante de la Marque et le script fantaisiste employé est intrinsèque avec les mots [voir *Canadian Jewish Review Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1961), 37 CPR 89 (C de l'Éch)].

[27] Je ne dispose d'aucune preuve de la mesure à laquelle la Marque était devenue connue au Canada en date du 7 janvier 2016.

[28] En ce qui a trait à la marque de commerce de l'Opposante, j'aborderai brièvement l'affirmation de la Requérante que la preuve ne démontre pas l'emploi de la marque de commerce SATIN, en vertu de l'article 4(1) de la Loi, par l'Opposante ou que l'emploi lui profite.

[29] En faisant une lecture équitable de l'affidavit de M. Straetmans dans son ensemble, je suis convaincue qu'il démontre l'emploi de la marque de commerce SATIN au Canada par l'Opposante dans la pratique normale du commerce depuis 1996 en liaison avec les produits de boulangerie et de pâtisserie, en vertu de l'article 4(1) de la Loi.

[30] En effet, M. Straetmans fournit des chiffres de ventes canadiennes de l'Opposante des produits de boulangerie et de pâtisserie SATIN, une liste de certains des clients canadiens de l'Opposante et des photos illustrant l'image de marque sur les produits de boulangerie et de pâtisserie vendus au Canada par l'Opposante depuis au moins 1996 [para 11 à 14; Pièces A-3 à A-5].

[31] Je reconnais que M. Straetmans aurait pu être plus précis dans l'explication du rôle de Puratos Canada Inc. dans la commercialisation des produits de boulangerie et de pâtisserie de

l'Opposante au Canada, particulièrement puisque son nom figure sur les fiches de données techniques incluses à la Pièce A-2. Cependant, M. Straetmans indique clairement dans son affidavit que [TRADUCTION] « tout emploi de la [marque de commerce] SATIN fait par Puratos Canada Inc. est sous la licence de [l'Opposante] qui contrôle, directement ou indirectement, la qualité et le caractère des produits » en liaison avec la marque de commerce [para 6]. Cette déclaration solennelle est suffisante pour démontrer le contrôle requis par l'article 50(1) de la Loi pour que l'Opposante profite de l'emploi de la marque de commerce par Puratos Canada Inc., le cas échéant [selon *Empresa Cubana del Tabaco c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84].

[32] En ce qui a trait à la mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue, je note la preuve suivante fournie par M. Straetmans :

- pour les années 2011 à 2015, les ventes de produits de boulangerie et de pâtisserie marqués de l'Opposante totalisaient plus de 8,357 millions de dollars (plus des ventes approximatives de 2,476 millions de dollars pour l'année 2016 et de 2,050 millions de dollars pour l'année 2017) [para 12 et 13];
- depuis 2011, l'Opposante a dépensé approximativement 3 000 \$ annuellement pour faire la promotion de ses produits de boulangerie et de pâtisserie marqués au Canada [para 15 et 16, Pièce A-6].

[33] En bout de compte, je suis convaincue que la preuve de l'Opposante me permet de conclure que la marque de commerce SATIN de l'Opposante était devenue grandement connue au Canada en date du 7 janvier 2016.

[34] Par conséquent, la considération de ce facteur favorise l'Opposante.

Durée d'emploi des marques de commerce

[35] Comme il en a été question ci-dessus, la preuve démontre de manière satisfaisante l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante au Canada depuis 1996. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[36] Comme première question, je note que M. Straetmans affirme que les produits de boulangerie et de pâtisserie associés avec la marque de commerce de l'Opposante au Canada sont composés de préparations pour pâtisseries, de pâtes de pâtisserie et de préparations pour pâtes de pâtisserie, de préparations pour gâteaux, de préparations à muffins, de levure et de levure chimique [para 8].

[37] Ainsi, bien que les produits respectifs des parties ne soient pas identiques, il y a de toute évidence un chevauchement entre les Produits de la Requérante et les produits de boulangerie et de pâtisserie de l'Opposante.

[38] En ce qui a trait à nature du commerce, M. Straetmans explique que l'Opposante offre une gamme complète de produits novateurs, de matières brutes et d'expertise en application aux secteurs de la boulangerie, de la pâtisserie et du chocolat. Par conséquent, je ne suis pas d'accord avec l'argument de la Requérante que l'Opposante n'a fourni aucune preuve expliquant la nature de ses activités.

[39] De plus, bien que M. Straetmans aurait pu être plus précis à l'égard de la voie de commercialisation de l'Opposante, je ne dispose d'aucune preuve qui suggère des différences entre les voies de commercialisation probables des parties. Ainsi, compte tenu du chevauchement entre les produits des parties, j'estime qu'il est raisonnable de conclure qu'il y a un chevauchement potentiel dans leurs voies de commercialisation.

[40] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

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

[41] Comme il a été mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance entre les marques de commerce est souvent le facteur le plus important dans l'analyse de la confusion. Lorsque l'on tient compte du degré de ressemblance, il est préférable de déterminer en premier lieu s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est « particulièrement frappant ou unique » [*Masterpiece*, précité, au para 64].

[42] La marque de commerce SATIN de l'Opposante est composée d'un seul élément frappant.

[43] La Marque est une marque composée comportant les mots dominants SATIN et ICE à l'intérieur de deux ellipses, avec une ellipse foncée à l'intérieur de l'autre. J'estime que l'aspect le plus frappant de la Marque est le mot SATIN, puisque ICE est descriptif dans le contexte des Produits.

[44] Nonobstant l'élément figuratif de la Marque, les marques de commerce possèdent un degré important de ressemblance dans la présentation en raison de l'élément SATIN commun. Dans le même ordre d'idées, leur élément SATIN commun entraîne un degré de ressemblance important dans le son.

[45] Enfin, la seule idée suggérée par la marque de commerce de l'Opposante est un tissu doux et lustré. La Marque, dans le contexte des Produits connexes, suggère l'idée de produits de glaçage pour desserts qui accordent un fini de surface en satin. Ainsi, il y a un certain chevauchement entre les idées suggérées par les marques de commerce en raison de leur élément SATIN commun.

[46] Par conséquent, le facteur du degré de ressemblance favorise l'Opposante.

Conclusion – Probabilité de confusion

[47] Après avoir évalué l'ensemble des présentes circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce SATIN de l'Opposante en date du 7 janvier 2016.

[48] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a est accueilli.

Absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi

[49] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas distinctive et qu'elle n'est pas non plus adaptée pour distinguer les Produits de la Requérante des produits de l'Opposante.

[50] La date pertinente pour évaluer le caractère distinctif de la Marque est la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir le 3 mai 2018.

[51] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve relatif au motif d'opposition fondé sur l'absence du caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer qu'en date du 3 mai 2018, sa marque de commerce était connue au moins dans une certaine mesure et que sa réputation au Canada était importante, significative ou suffisante [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1^{re} inst)].

[52] Compte tenu de la preuve abordée ci-dessus, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition. De plus, la différence dans la date pertinente sous ce motif d'opposition n'a aucune influence sur mes conclusions relatives au motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a).

[53] Par conséquent, compte tenu de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce SATIN de l'Opposante, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque était distinctive en date du 3 mai 2018.

[54] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est accueilli.

DÉCISION

[55] 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.

Céline Tremblay
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 2022-04-13

COMPARUTIONS

Barry Gamache

Pour l'Opposante

Aucune comparution

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

ROBIC

Pour l'Opposante

JENSEN IP

Pour la Requérante