



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 179

Date de la décision : 2022-09-12

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Coca-Cola Limited

Opposante

et

Fujian Panpan Foodstuff Co., Ltd.

Requérante

1,874,390 pour Chinese characters

Demande

PANPAN & design

APERÇU

[1] Fujian Panpan Foodstuff Co., Ltd (la Requérante) a produit la demande n° 1,874,390 (la Demande) en vue d’enregistrer la marque de commerce intitulée Chinese characters PANPAN & design (la Marque), reproduite ci-dessous, en liaison avec divers produits alimentaires et boissons.



[2] Coca-Cola Limited (l'Opposante) s'est opposée à la Demande, principalement en raison d'une probabilité de confusion alléguée avec certaines marques de commerce enregistrées indiquées à l'Annexe « B » à sa déclaration d'opposition, y compris celles décrites ci-dessous.

N° d'enregistrement	Marque de commerce	Produits/Services
LMC416,402		Produits : Boissons gazeuses non alcoolisées. Services : Publicité, commercialisation et promotion des boissons gazeuses non alcoolisées de tiers.
LMC940,047		Boissons gazeuses.
LMC374,143		Boissons gazeuses non alcoolisées et sirops utilisés dans la préparation de ces boissons.

[3] L'Opposante a produit la preuve d'un emploi étendu de ses marques de commerce au Canada. La Requérante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de la Demande. Pour les raisons qui suivent, la Demande est rejetée dans son intégralité, puisque la Requérante n'a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion.

LE DOSSIER

[4] La Demande a été produite le 21 décembre 2017 et est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants :

(1) Viande; bâtonnets de poisson; fruits en conserve; fruits confits; flocons de pomme de terre; gelées de fruits; nori grillé; lait de soya; huiles à usage alimentaire; noix grillées

(2) Café; thé; bonbons; propolis; biscuits secs; gâteaux; grignotines à base de céréales; tartes; glaces alimentaires; épices; pain

(3) Bière; préparations pour faire de l’eau gazeuse; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; eau potable embouteillée; boissons à base de lactosérum non alcoolisées; eau gazeuse; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons gazeuses; jus de légumes; boissons au soya sans produits laitiers

[5] Je note que la Requérante a ajouté la translittération et la traduction des caractères étrangers suivants dans le cadre de la Demande : [TRADUCTION] « La translittération des caractères chinois de la marque est “PAN”, et “PAN” signifie “espérer, désirer, attendre, regarder” ».

[6] La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 22 mai 2019. Le 22 octobre 2019, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la Demande en vertu de l’article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je remarque que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019 et, conformément à l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition en l’espèce seront évalués en fonction de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[7] L’Opposante soulève des motifs d’opposition fondés sur l’enregistrabilité en vertu de l’article 12(1)d), le droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16(3)a), le caractère distinctif en vertu de l’article 2, et la non-conformité à l’article 30i) de la Loi.

[8] Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste les motifs d’opposition.

[9] L’Opposante a produit, à titre de preuve, l’affidavit de Michael Samoszewski, souscrit le 27 août 2020 (l’affidavit Samoszewski). M. Samoszewski est le vice-président du marketing et des ventes et directeur principal du marketing de la Propriétaire. Il atteste de l’emploi étendu

par l'Opposante de sa marque de commerce WAVE DESIGN (laquelle est visée par les enregistrements n° LMC416,402 et LMC940,047) au Canada depuis des décennies pour la promotion et la vente des boissons gazeuses de marque COKE de l'Opposante (la marque COKE est décrite comme comprenant les marques de boissons gazeuses COCA-COLA, COCA-COLA ZERO SUGAR, COCA-COLA CHERRY et DIET COKE). En outre, il décrit comment la marque de commerce WAVE DESIGN de l'Opposante est souvent représentée en association étroite avec sa marque de commerce COCA-COLA, cette dernière étant écrite dans ce qui est décrit comme une [TRADUCTION] « écriture spencérienne ». La marque de commerce COCA-COLA DESIGN, qui est visée par l'enregistrement n° LMC374,143, ci-dessus, est un exemple de la marque de commerce WAVE DESIGN représentée conjointement avec la marque de commerce COCA-COLA en écriture spencérienne. La preuve de M. Samoszewski est examinée plus en détail dans l'analyse des motifs d'opposition. Il n'a pas été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[10] Comme nous l'avons mentionné plus haut, la Requérante a choisi de ne produire aucune preuve. Seule l'Opposante a produit des observations écrites et s'est présentée à l'audience.

FARDEAU DE PREUVE

[11] Il incombe à la Requérante de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante 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* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

ANALYSE

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

[12] L'Opposante soutient que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec dix marques de commerce enregistrées mentionnées à l'Annexe « B » de la déclaration d'opposition, y compris les trois décrits au paragraphe 2 de la présente décision, ci-dessus.

[13] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que les enregistrements invoqués par l'Opposante existent toujours [voir *Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau de la preuve de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et l'une des marques de commerce déposées de l'Opposante.

[14] Dans l'analyse de la confusion ci-dessous, je ferai surtout renvoi à la marque de commerce WAVE DESIGN de l'Opposante (laquelle est visée par les enregistrements LMC416,402 et LMC940,047) car, à mon avis, cela est suffisant pour trancher l'opposition. Je discuterai ensuite brièvement des autres enregistrements de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[15] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui 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 ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : 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, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[16] 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, 49 CPR (4th) 401; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je renvoie également à l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que le facteur prévu à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est celui qui est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[17] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20].

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

[18] Ce facteur comprend un examen du caractère distinctif intrinsèque et acquis des marques de commerce des parties respectives des parties. En ce qui concerne la marque de commerce WAVE DESIGN de l'Opposante, compte tenu de la simplicité du dessin, j'estime qu'elle possède un faible degré de caractère distinctif inhérent; toutefois, ce qui est plus important en ce qui concerne la marque de commerce de l'Opposante, c'est la mesure dans laquelle elle est devenue connue. En particulier, l'affidavit Samoszewski démontre l'emploi étendu par l'Opposante de la marque de commerce WAVE DESIGN au Canada pendant des décennies pour la promotion et la vente de boissons gazeuses de marque COKE, y compris la représentation de WAVE DESIGN sur l'emballage du produit et dans la publicité dans une variété de médias, y compris la télévision, la presse écrite, en ligne, ainsi que sur le matériel de point de vente dans les restaurants et les épiceries. Depuis 2011, l'Opposante a vendu plus de

1,4 milliard de litres de boissons gazeuses de marque COKE au Canada, dans des emballages arborant la marque de commerce WAVE DESIGN, constituant des ventes de plus de 1,25 milliard de dollars. Bien que la marque de commerce WAVE DESIGN soit souvent représentée en association étroite avec la marque de commerce COKE ou COCA-COLA, je note que l'affidavit Samoszewski comprend de nombreux exemples où la marque WAVE DESIGN est affichée bien en vue, de manière isolée ou séparée d'autres marques de commerce (p. ex., sur les machines distributrices de boissons présentées dans les Pièces « O » et « P » de l'affidavit Samoszewski et dans le matériel de point de vente présenté dans les Pièces « EE » à « II »), de sorte que je suis convaincu que la marque WAVE DESIGN serait perçue comme étant une marque de commerce distincte en soi. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la marque de commerce de l'Opposante, WAVE DESIGN, est très bien connue au Canada.

[19] En ce qui concerne la Marque de la Requérante, j'estime qu'elle possède un degré plus élevé de caractère distinctif inhérent que la marque WAVE DESIGN de l'Opposante, en partie parce que les caractères de la Marque placés au-dessus de l'élément de vague ne seraient pas compris par un consommateur unilingue anglais, unilingue français ou bilingue anglais/français, et que je ne dispose d'aucune preuve établissant que les caractères constituent le nom dans une langue quelconque de l'un des produits. Toutefois, la Requérante n'a fourni aucune preuve attestant que sa Marque a été employée ou est devenue connue d'une quelconque façon au Canada.

[20] Dans ces circonstances, bien que la Marque de la Requérante puisse posséder un caractère distinctif inhérent plus élevé, étant donné l'importante mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue au Canada, ce facteur favorise l'Opposante dans l'ensemble.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[21] Comme il est indiqué ci-dessus, la preuve de l'Opposante indique qu'elle emploie sa marque de commerce WAVE DESIGN de façon continue au Canada depuis des décennies en liaison avec la promotion et la vente de boissons gazeuses. Je ne dispose d'aucune preuve

attestant que la Requérante a commencé à employer la Marque au Canada. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

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

[22] La Demande comprend les « boissons gazeuses » et, à cet égard, il y a un chevauchement direct avec les produits de l'Opposante. La Demande comprend également un éventail d'aliments et de boissons. Bien que ces autres articles alimentaires et boissons ne chevauchent peut-être pas aussi directement les produits de l'Opposante, néanmoins, étant donné que la Requérante n'a déposé aucune preuve pour clarifier le genre de son entreprise et les voies de commercialisation probables, et étant donné la preuve de l'existence des nombreuses voies de commercialisation probables par lesquelles les produits de l'Opposante sont vendus (y compris les épiceries, les restaurants et les salles de divertissement), je suis convaincu que, tout compte fait, les facteurs du genre des produits et de la nature du commerce favorisent l'Opposante.

Degré de ressemblance

[23] Il y a un degré de ressemblance significatif entre les marques de commerce des parties. En particulier, la Marque de la Requérante comprend un élément de vague qui est essentiellement identique en apparence à la marque de commerce de l'Opposante WAVE DESIGN. En résumé, la Marque de la Requérante comprend la marque de commerce de l'Opposante dans son intégralité.

[24] Bien que la Marque comporte également des caractères supplémentaires au-dessus de l'élément de vague, à mon avis, cela n'aide pas la Requérante en l'espèce. En revanche, les caractères de la Marque au-dessus de l'élément de vague renforcent la probabilité de confusion. Il faut garder à l'esprit que la marque de commerce WAVE DESIGN de l'Opposante est souvent représentée en association étroite avec sa marque de commerce COCA-COLA écrite dans une écriture fantaisiste décrite par l'Opposante comme étant [TRADUCTION] « l'écriture spencérienne ». La Marque de la Requérante représente des caractères dans une écriture qui est sensiblement semblable en apparence à l'écriture spencérienne utilisée par l'Opposante pour représenter sa marque de commerce COCA-COLA. Bien que les caractères de la Marque de la

Requérante ne soient pas reconnaissables par un consommateur unilingue anglais, unilingue français ou bilingue anglais/français, je suis d'avis avec l'Opposante que, compte tenu de la composition de la Marque dans son ensemble, un consommateur canadien pourrait penser que la Marque est simplement une des marques de commerce de l'Opposante représentée dans une autre langue.

[25] Dans l'ensemble, le facteur du degré de ressemblance favorise l'Opposante.

Conclusion concernant le motif fondé sur l'article 12(1)d)

[26] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Je tire cette conclusion en considérant que chacun des facteurs prévus par la loi favorise l'Opposante, y compris le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, l'emploi étendu et de longue date de la marque de commerce WAVE DESIGN de l'Opposante au Canada et la mesure dans laquelle elle est devenue connue ainsi que le chevauchement des produits des parties.

[27] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli à l'égard des enregistrements n° LMC416,402 et LMC940,047 de l'Opposante.

[28] De plus, à mon avis, le résultat de l'analyse de la confusion est le même lorsque l'on tient compte de l'enregistrement n° LMC374,143 (COCA-COLA DESIGN) de l'Opposante, pour des raisons essentiellement identiques à celles énoncées ci-dessus, y compris le fait que les caractères de la Marque de la Requérante sont représentés dans une police qui comporte une ressemblance notable à l'écriture spencérienne adoptée par l'Opposante comme partie intégrante de sa marque de commerce COCA-COLA DESIGN. Par conséquent, le motif d'opposition prévu à l'article 12(1)d) de l'Opposante est également accueilli en fonction de l'enregistrement n° LMC374,143.

[29] Puisque le motif de l'Opposante est accueilli en vertu de l'article 12(1)d) à l'égard de trois de ses enregistrements, j'omettrai d'évaluer les sept autres enregistrements mentionnés dans sa déclaration d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a)

[30] Avec ce motif d'opposition, l'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'à la date de production de la Demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce enregistrées de l'Opposante qui avaient été employées antérieurement au Canada.

[31] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition, puisqu'elle a démontré l'emploi de ses marques de commerce WAVE DESIGN et COCA-COLA DESIGN depuis avant la date de production de la Demande. Il incombe donc à la Requérante de démontrer qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion à la date de production de la Demande, à savoir le 21 décembre 2017.

[32] À mon avis, la date pertinente antérieure pour le motif d'absence de droit à l'enregistrement ne modifie pas l'analyse de confusion énoncée ci-dessus pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Ainsi, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion à la date pertinente pour ce motif d'absence de droit à l'enregistrement, et le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est également accueilli.

Autres motifs d'opposition

[33] Puisque je suis déjà arrivé à une conclusion en faveur de l'Opposante à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)d) et 16(3)a), je n'aborderai pas les motifs d'opposition fondés sur les articles 2 et 30i).

DÉCISION

[34] 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.

Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

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 2022-09-06

COMPARUTIONS

Melissa Binns

Pour l'Opposante

Aucune comparution

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour l'Opposante

Neomark Ltd.

Pour la Requérante