



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 029

Date de la décision : 2023-02-17

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Opposante : Tree Top, Inc.

Requérante : Zhen Ding Ji Tea Co., Ltd

Demande : 1,914,258 pour tea top logo

INTRODUCTION

[1] Zhen Ding Ji Tea Co., Ltd (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement pour la marque de commerce tea top logo (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce emploie la couleur orange en arrière-plan, avec les mots « Tea Top » et un dessin graphique sur le côté gauche en blanc.

[3] La Marque est associée aux produits et services suivants (les Produits et Services) :

[TRADUCTION]

Produits

(1) Boissons au thé; thé noir; pain; gâteaux; boissons au café contenant du lait; biscuits; thé Earl Grey; glaces alimentaires; thé anglais; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thés aux fruits; thé au gingembre; thé vert; miel; thé glacé; thé vert japonais; thé au jasmin; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; pâtisseries; crèmes-desserts; sagou; sorbets; sucre; tapioca; thé. (classe de Nice 30)

(2) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses à base de fruits, à saveur de thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons à saveur de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; boissons au sorbet; soda; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons à base de légumes. (classe de Nice 32)

Services

(1) Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services d'agence d'importation-

exportation; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; distribution d'échantillons; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros de thés. (classe de Nice 35)

(2) Pensions de famille; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; cafés-bars et bars à thé; offre d'installations de camping; offre d'information, à savoir de recettes de boissons; location de distributeurs de boissons; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; services de bar à thé; salons de thé; services de salon de thé. (classe de Nice 43)

[4] Tree Top, Inc. (l'Opposante) invoque plusieurs motifs d'opposition, y compris que la Marque crée de la confusion avec sa marque de commerce nominale déposée TREE TOP, enregistrée pour l'emploi en liaison avec les jus de pommes, les concentrés de jus de pommes surgelés, le cidre de pommes, les compotes de pommes, les mélanges de pommes pour tartes et les pommes séchées.

[5] Pour les raisons qui suivent, l'opposition est rejetée. D'après la preuve au dossier, j'estime, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce déposée TREE TOP. En ce qui a trait aux autres motifs d'opposition, l'Opposante n'a produit aucune preuve et ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial requis pour appuyer ces motifs.

LE DOSSIER

[6] La demande a été déposée le 10 août 2018, annoncée aux fins d'opposition le 25 novembre 2020 et opposée le 25 mai 2021. Je note que la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) a été modifiée le 17 juin 2019. Puisque la Demande en l'espèce a été annoncée après le 17 juin 2019, la Loi dans sa version modifiée s'applique (voir l'article 69.1 de la Loi).

[7] Aucune des parties n'a produit de preuves et seule l'Opposante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

[8] L'Opposante reconnaît dans ses observations écrites que, puisqu'elle n'a produit aucune preuve, elle invoquera seulement ses motifs d'opposition fondés sur les articles 38(2)*b*) et 12(1)*d*). Compte tenu de l'absence de preuves de la part de l'Opposante, rien ne me permet de conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard des motifs d'opposition suivants :

- (a) article 38(2)*a.1*), la demande a été produite de mauvaise foi;
- (b) article 38(2)(*a.1*) (je suppose que l'intention était de faire renvoi à l'article 38(2)*e*)), au moment du dépôt de la demande, la Requérante n'employait pas et ne projetait pas véritablement d'employer la Marque au Canada en liaison avec ses Produits et Services;
- (c) article 38(2)*c*), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque compte tenu des articles 16(1)*a*) et 16(1)*c*) de la Loi;
- (d) article 38(2)*d*), la Marque ne distingue pas, et ne peut pas distinguer, les Produits de la Requérante et les Services liés aux aliments et aux boissons de la Requérante au sens des articles 2 et 6 de la Loi.

[9] Par conséquent, je rejette chacun de ces motifs d'opposition, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)*D*

[10] La date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[11] En ce qui concerne le motif fondé sur l'enregistrabilité, l'Opposante s'acquitte de son fardeau initial si l'enregistrement qu'elle invoque est en règle à la date de la présente décision. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et

confirmer que l'enregistrement TREE TOP (LMC249,092) pour l'emploi en liaison avec les jus de pommes, les concentrés de jus de pommes surgelés, le cidre de pommes, les compotes de pommes, les mélanges de pommes pour tartes et les pommes séchées est en règle [*Quaker Oats Co 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 du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

[12] La Requérante doit maintenant convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que le motif fondé sur l'enregistrabilité ne devrait pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CanLII 11059, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. La question est celle de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée TREE TOP. Pour les raisons qui suivent, j'estime qu'il n'y a aucune confusion.

Test en matière de confusion

[13] Les marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la Loi :

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 [...] par la même personne [...]

[14] Ainsi, la question est celle de la confusion portant à croire que des produits et services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) de la Loi est celle de savoir si le consommateur moyen des produits et services de la Requérante, vendus en liaison avec la Marque, croirait que ces produits et services sont vendus, fournis, autorisés ou cédés sous licence par l'Opposante qui vend ses produits visés par l'enregistrement de la marque de commerce TREE TOP.

[15] Le test à appliquer pour déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs dont il faut tenir compte, au moment de décider si deux marques de commerce créent de la confusion, sont « toutes les circonstances de l'espèce », y compris celles mentionnées expressément 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 elles ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d'une évaluation contextuelle [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 (CanLII), [2006] 1 SCR 772 (CSC) au para 54].

[16] En tenant compte de *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, (2011), 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para 49, où la Cour suprême du Canada indique que l'article 6(5)e), soit la ressemblance entre les marques de commerce, sera souvent le facteur le plus influent sur l'analyse de la confusion, je commencerai mon analyse par celui-ci.

Degré de ressemblance

[17] Lorsqu'il s'agit de l'examen du degré de ressemblance entre les marques, celles-ci doivent être examinées dans leur totalité; il n'est pas exact de les placer côte à côte et de comparer et observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20]. Lors de l'examen du degré de ressemblance entre deux marques de commerce, il est préférable de commencer par déterminer s'il y a un aspect de chaque marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, précité, au para 64].

[18] J'estime que les caractéristiques dominantes de la marque de commerce de l'Opposante sont les mots TREE TOP et celles de la marque de commerce sont les mots TEA TOP et le dessin de cercle orange revendiqué.

[19] Bien que les deux marques de commerce aient l'élément commun « TOP », j'estime que, lorsqu'elles sont évaluées dans leur totalité, les marques de commerce des parties diffèrent dans la présentation (l'élément figuratif de la Marque de la Requérante aide à faire la distinction entre les marques de commerce des parties) et dans les idées suggérées (« tea », qui suggère une boisson, et « tree », qui suggère une plante). En revanche, comme le fait valoir l'Opposante, les marques de commerce sont semblables dans le son dans une certaine mesure compte tenu de l'élément « TOP » et de la différence de deux lettres entre les mots TEA et TREE.

[20] Par conséquent, compte tenu des différences dans la présentation et les idées suggérées, j'estime que ce facteur favorise la Requérante.

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

[21] Les deux marques de commerce sont composées de mots anglais communs. La marque de l'Opposante suggère le point le plus élevé d'une plante ou d'un arbre, ce qui n'est ni descriptif ni suggestif des produits de l'Opposante, accordant un certain degré de caractère distinctif à sa marque. En revanche, la Marque de la Requérante suggère une boisson, à savoir le thé, qui est associé à plusieurs des Produits et à certains des Services dans sa demande, mais son dessin, y compris le cercle orange en arrière-plan, lui confère un certain degré de caractère distinctif inhérent.

[22] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada, aucune des parties n'a présenté de preuve d'emploi ou de promotion de leurs marques de commerce respectives ni de preuve suggérant que leurs marques de commerce sont devenues connues au Canada dans une certaine mesure.

[23] Par conséquent, puisque les deux marques de commerce possèdent un certain degré de caractère distinctif inhérent, et étant donné l'absence de preuve me permettant d'évaluer leur caractère distinctif acquis respectif, dans l'ensemble, ce facteur ne favorise aucune des parties.

Période période pendant laquelle elles ont été en usage

[24] Comme il en a été question ci-dessus, il n'y a aucune preuve d'emploi pour l'une ou l'autre marque de commerce; par conséquent, ce facteur ne favorise aucune des parties.

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

[25] C'est l'état déclaratif des produits et des services de la Requérante, tel que fourni dans sa demande, par rapport aux produits et services visés par l'enregistrement de l'Opposante, qui gouverne ma décision concernant ce facteur [*Esprit International c Alcohol Countermeasure Systems Corp* (1997), 84 CPR (3d) 89 (COMC)]. Bien que les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante sont des articles associés aux aliments et aux boissons particulièrement faits de pommes (jus, cidre, compote, mélange pour tartes), l'état déclaratif de la Requérante couvre un large éventail de produits d'aliments et de boissons (y compris des jus de fruits et des boissons) et un large éventail de services variant de la vente d'aliments et de boissons à l'annonce à des installations de camping et en ligne.

[26] Il y a un chevauchement dans le genre des produits entre les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante et les [TRADUCTION] « jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; [...] boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées; [...] boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits » (les Produits se chevauchant) de la demande. Les autres produits dans la demande concernent le thé, les desserts prêts à manger et les boissons gazeuses et ne chevauchent pas les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante.

[27] Puisque l'enregistrement de l'Opposante couvre des produits associés aux aliments et aux boissons, je reconnais l'existence d'un chevauchement possible avec les Services de la Requérante dans le domaine de la vente, particulièrement : [TRADUCTION] « vente au détail d'aliments; services de vente au détail de boissons non alcoolisées » (les Services se chevauchant).

[28] En ce qui a trait aux voies de commercialisation, les deux parties exercent leurs activités dans l'industrie des aliments et des boissons. Comme l'a suggéré l'Opposante, il est possible que les Produits se chevauchant soient disponibles dans les mêmes épiceries, magasins d'aliments spécialisés ou restaurants. Les Services se chevauchant de la Requérante correspondent également à la description des produits visés par l'enregistrement de l'Opposante, puisque l'Opposante doit vendre ses produits d'aliments et de boissons. Sans aucune preuve versée au dossier de l'une ou l'autre partie, je peux seulement conclure qu'il y a un chevauchement possible entre les voies de commercialisation des parties pour les Produits se chevauchant et les Services se chevauchant.

[29] Par conséquent, ces facteurs favorisent la Requérante, sauf pour les Produits se chevauchant et les Services se chevauchant, où ils favorisent l'Opposante.

Conclusion concernant la confusion

[30] En bout de compte, le test à appliquer est la question de savoir si un consommateur canadien ordinaire, qui a un souvenir imparfait de la marque de commerce TREE TOP de l'Opposante en liaison avec les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante, lorsqu'il voit la Marque en liaison avec les Produits et les Services et qu'il ne s'arrête pas pour examiner la question en profondeur ou pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques, penserait que les Produits et les Services proviennent de la même source.

[31] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce prévues à l'article 6(5) de la Loi, je conclus que la Requérante ne 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 l'enregistrement de la marque de commerce TREE TOP de l'Opposante. J'arrive à cette conclusion principalement parce que je constate que l'absence de ressemblance entre les marques de commerce en cause l'emporte sur les facteurs qui favorisent l'Opposante. Comme cela a été confirmé par la Cour suprême dans la décision *Masterpiece*, précité, au para 49, « [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à

conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire ».

[32] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

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

Martin Béliveau
Président
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.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

Pour la Requérante : Aucun agent nommé