



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2023 COMC 046

**Date de la décision** : 2023-03-10

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

## **DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION**

**Opposante** : Kuok Registrations Limited

**Requérante** : Kerry Luxembourg S.à.r.l.

**Demande** : 1,724,259 pour KERRY DISCOVERY

## **INTRODUCTION**

[1] Kerry Luxembourg S.à.r.l. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce KERRY DISCOVERY (la Marque).

[2] La Marque visée par la demande est enregistrée en liaison avec les services suivants (les Services) :

[traduction]

Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; études et analyse de marché; planification et promotion concernant des marques; compilation de statistiques et analyse d'études de marché, de données et de statistiques; recherche et développement de produits; services de recherche, de développement et de conception ayant trait à des produits alimentaires et

à des boissons; services d'information, de conseil, de consultation et d'analyse dans le domaine des produits alimentaires et des boissons, ingrédients d'aliments et de boissons, des suppléments alimentaires et nutritifs, ainsi que recherche de nouveaux produits et conception connexe.

[3] Kuok Registrations Limited (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque. The opposition is based on allegations sur des allégations selon lesquelles la demande n'est pas conforme aux articles 30a) et 30i) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit d'employer la Marque, et la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce KERRY LOGISTICS Design, l'enregistrement n° LMC958,144 (la Marque Logistics), et la marque de commerce KERRY de l'Opposante, laquelle fait l'objet de la demande n° 1,725,738 (collectivement, les Marques de l'Opposante).

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

### **LE DOSSIER**

[5] La demande a été déposée le 17 avril 2015, elle est fondée sur l'emploi projeté au Canada, et revendiquait une date de priorité du 16 février 2015, sur la base d'une demande déposée en Irlande sous le numéro 2015/00334.

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 2 novembre 2016. Le 19 décembre 2016, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Cette déclaration d'opposition a été modifiée le 24 janvier 2017, et le 18 août 2017.

[7] Tous les renvois sont faits à la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, à l'exception des renvois faits aux motifs d'opposition, qui renvoient à la Loi avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi).

[8] Les motifs d'opposition sont résumés ci-dessous :

- Contrairement à l'article 30a) de la Loi, l'état déclaratif des services figurant dans la demande ne contient pas assez de détails et n'est donc pas rédigé dans les termes ordinaires du commerce.

- Contrairement à l'article 30) de la Loi, la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services, puisque la Requérante était au courant ou aurait dû être au courant de l'emploi au Canada des Marques de l'Opposante en liaison avec les services de l'Opposante avant la date de production de la demande.
- Contrairement à l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec la Marque Logistics de l'Opposante.
- Contrairement à l'article 16(3) de la Loi, la Requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Services de la Requérante, car la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante antérieurement employées au Canada.
- Contrairement à l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive.

[9] Le 11 mai 2017, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration niant chacun des motifs d'opposition. Les deux parties ont produit des éléments de preuve, qui sont examinés ci-dessous. Aucun contre-interrogatoire n'a été mené relativement aux éléments de preuve produits dans le cadre de la présente procédure.

[10] Les deux parties ont également produit des observations écrites; seule la Requérante a été représentée à l'audience.

## **LA PREUVE**

### ***Preuve de l'Opposante***

[11] L'Opposante a produit deux affidavits comme sa preuve dans la présente procédure. L'un de ces affidavits, l'affidavit de Lee Pui Nee, secrétaire de la société de l'Opposante, souscrit le 11 juin 2018, ne fait pas partie du dossier dans cette procédure, car M<sup>me</sup> Lee n'a pas été rendue disponible pour un contre-interrogatoire. L'Opposante a également produit l'affidavit d'Elena Anastacio, une recherchiste en marques de commerce employée par l'agent au dossier de l'Opposante, souscrit le 8 juin 2018 (l'Affidavit Anastacio). M<sup>me</sup> Anastacio n'a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit.

[12] L’Affidavit Anastacio joint les détails de l’enregistrement de la Marque Logistics de l’Opposante et de la demande d’enregistrement de l’Opposante pour la marque de commerce KERRY, qui fait actuellement l’objet d’une opposition par la Requérante. La Marque Logistics est enregistrée en liaison avec un grand nombre de services énumérés à l’Annexe A de la présente décision.

### ***La preuve de la Requérante***

[13] La Requérante a produit trois affidavits comme éléments de preuve dans la présente procédure : l’affidavit de Denise Ciancone, employée par l’agent au dossier de la Requérante, souscrit le 21 janvier 2021 (l’Affidavit Ciancone); l’affidavit d’Elizabeth Dingman, bibliothécaire de référence employée par l’agent au dossier de la Requérante, souscrit le 21 janvier 2021 (l’Affidavit Dingman); et l’affidavit de Matthew Cook, stagiaire employé par l’agent au dossier de la Requérante, souscrit le 1<sup>er</sup> février 2021 (l’Affidavit Cook). Aucun des déposants de la Requérante n’a été contre-interrogé.

[14] L’Affidavit Ciancone joint l’historique du dossier de la demande de l’Opposante pour la Marque KERRY. En particulier, l’historique du dossier montre que, dans le cadre de cette demande, la demande de la Requérante pour la Marque a été citée par le registraire comme étant semblable au point de prêter à confusion et la demande de l’Opposante a été rejetée au motif que cette dernière n’était pas la partie ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce KERRY. L’Opposante a ensuite produit des observations écrites le 30 novembre 2016, estimant qu’il n’y avait aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce KERRY. Une copie de ces observations est jointe à l’Annexe B de l’Affidavit Ciancone. L’historique du dossier montre que la citation de la demande d’enregistrement de la Marque comme étant semblable au point de créer de la confusion a été retirée par le registraire, et que la demande d’enregistrement de l’Opposante pour la marque de commerce KERRY a été approuvée par un avis d’approbation daté du 22 février 2017.

[15] L’Affidavit Dingman joint des définitions de dictionnaire pour les termes « Kerry », « logistics » et « discovery ».

[16] L’Affidavit Cook comprend des captures d’écran des sites Web de l’Opposante et de la Requérante, qui fournissent des détails sur leurs voies de commercialisation.

### ***La contre-preuve de l’Opposante***

[17] À titre de contre-preuve en vertu de l’article 54 du Règlement, l’Opposante a présenté l’affidavit de Dian Thompson, avocate de l’agent au dossier de l’Opposante, souscrit le 30 avril 2021 (l’Affidavit Thompson). Les pièces jointes à l’affidavit de M<sup>me</sup> Thompson sont les suivantes :

- Des captures d’écran du site Web de l’Opposante indiquant que celle-ci [TRADUCTION] « répond aux besoins spécifiques » des industries, y compris [TRADUCTION] « les produits alimentaires et les boissons » [Affidavit Thompson, Pièce A, page 25];
- Des captures d’écran du site Web de l’Opposante montrant que cette dernière distribue des produits alimentaires et des boissons importés à Hong Kong, à Macao et en Chine continentale [Pièce B, page 33] à une entité appelée « KerryFlex » et propose des solutions alimentaires et des boissons [Pièce B, pages 35, 36, 40]. En ce qui concerne ces dernières, il ressort de la page Web que plusieurs de ces services ne sont proposés qu’à Hong Kong; il n’y a aucune référence au Canada en ce qui concerne les services d’aliments et de boissons décrits dans les captures d’écran.
- Des captures d’écran du site Web de l’Opposante décrivant les activités de cette dernière au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Alors que « Food & Beverage » figure dans la rubrique « Industry Solutions » sur la page relative au Mexique, seuls « Automotive » et « Fashion & Lifestyle » figurent dans la rubrique « Industry Solutions » sur la page relative au Canada.
- Des captures d’écran du site Web de l’Opposante montrant un communiqué de presse annonçant l’acquisition de deux sociétés canadiennes de transport de marchandises [Pièce D].

- Une copie de l'affidavit de Sandy Singh, assermenté le 13 novembre 2019, concernant la procédure d'opposition à la demande d'enregistrement de la marque de commerce KERRY de l'Opposante [Pièce E].

**QUESTION PRÉLIMINAIRE – ADMISSIBILITÉ DE L’AFFIDAVIT THOMPSON EN TANT QUE CONTRE-PREUVE APPROPRIÉE**

[18] La Requérante soutient que l’Affidavit Thompson est inadmissible ou qu’aucun poids ne devrait lui être accordé, car il ne se limite pas aux questions en réponse, mais contient au contraire des éléments qui auraient dû être présentés dans le cadre de la preuve principale de l’Opposante. Je souscris en partie aux objections de la Requérante.

[19] Une contre-preuve appropriée répond directement aux points soulevés dans la preuve de la Requérante, lesquels sont imprévus. Elle ne devrait pas comprendre de preuve qui aurait pu être déposée dans le cadre la preuve principale de l’opposant [voir *Lemon Hart Rum Co c Bacardi & Co*, 2015 COMC 75, au para 22; et *Halford c Seed Hawk Inc*, 2003 CFPI 141 (CF 1<sup>re</sup> inst) (*Seed Hawk*) aux para 14 et 15].

[20] Je commencerai par conclure que les Pièces A à C de l’affidavit Thompson sont acceptables en tant que contre-preuve appropriée. À cet égard, j’admets que ces captures d’écran du site Web de l’Opposante peuvent être considérées comme ayant été produites en réponse aux captures d’écran de l’Affidavit Cook, peut-être pour fournir une image plus complète des activités de l’Opposante. Quoi qu’il en soit, rien dans la présente décision ne dépendra de ces captures d’écran, car si elles montrent que l’Opposante fournit des services liés à l’industrie des aliments et des boissons dans des administrations comme Hong Kong et le Mexique, elles ne montrent pas que l’Opposante fournit des services liés à l’industrie des aliments et des boissons au Canada.

[21] Je ne considère toutefois pas que le reste de l’affidavit de Thompson constitue une contre-preuve appropriée. À cet égard, les captures d’écran du site Web de l’Opposante montrant un communiqué de presse relatif à l’acquisition de deux sociétés canadiennes de transport de marchandises ne répondent pas directement aux

questions soulevées par la Requérante dans ses preuves, et le déposant ne fournit aucune explication sur la manière dont il pourrait le faire. En revanche, il semble qu'il s'agisse d'éléments de preuve qui auraient dû être déposés dans le cadre de la preuve principale de l'Opposante. Par conséquent, admettre la Pièce D maintenant irait à l'encontre du principe selon lequel un opposant ne devrait pas être en mesure de scinder sa preuve [voir *Seed Hawk*, précité].

[22] De même, l'Affidavit Singh joint comme Pièce E à l'Affidavit Thompson comprend des éléments qui auraient dû être inclus dans la preuve principale de l'Opposante et, de toute façon, cet affidavit constitue un ouï-dire qui ne peut être invoqué pour établir la véracité de son contenu.

[23] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les Pièces A à C de l'affidavit Thompson sont admissibles, tandis que les Pièces D et E ne constituent pas une contre-preuve appropriée et sont donc inadmissibles.

## **ANALYSE**

### ***Motif d'opposition : article 30a)***

[24] L'Opposante soutient que la demande de la Requérante n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la Loi, dans la mesure où l'état déclaratif des services dans la demande ne contient pas assez de détails et n'est donc pas rédigé dans les termes ordinaires du commerce.

[25] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production prioritaire, soit le 16 février 2015 [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) (*Georgia-Pacific*), à la p. 475].

[26] Comme l'Opposante n'a pas produit de preuves à l'appui de ce motif d'opposition et n'a pas non plus présenté d'observations, ce motif d'opposition est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

**Motif d'opposition : article 30i)**

[27] L'Opposante allègue que, contrairement à l'article 30i) de la Loi, la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services de la Requérante, étant donné qu'à la date de production de la demande, une recherche d'emploi en common law aurait permis de trouver les Marques de l'Opposante. L'Opposante soutient que la Requérante aurait donc dû être au courant de l'emploi Canada des Marques de l'Opposante en association avec ses services avant la date de production de la demande.

[28] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de dépôt prioritaire, soit le 16 février 2015 [*Georgia-Pacific*, précité].

[29] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration requise, la jurisprudence indique que la non-conformité à l'alinéa 30i) de la Loi ne peut être soulevée que dans des circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant fautive [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. Il a déjà été conclu que la simple connaissance de l'existence de la marque de commerce d'un opposant n'appuie pas en soi une allégation selon laquelle un requérant n'aurait pas pu être convaincu de son droit d'employer sa marque [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197].

[30] Une fois encore, comme l'Opposante n'a pas produit de preuves à l'appui de ce motif d'opposition, ni présenté d'observations, ce motif d'opposition est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

**Motif d'opposition : article 12(1)d)**

[31] L'Opposante allègue que, contrairement à l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable en raison de l'enregistrement de l'Opposante pour la Marque Logistics. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que cet enregistrement existe toujours [voir *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).

[32] La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [*Simmons Ltd c A to Z Comfort Beddings Ltd*, 1991 CarswellNat 1119 (CAF)].

[33] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, je dois évaluer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de confusion entre la Marque de la Requérante et la Marque Logistics.

[34] Lorsqu'il applique le 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 de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux 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 ou noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à ces facteurs énumérés [voir, en général, *Mattel USA Inc C 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 (*Masterpiece*)]. De plus, dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a déclaré que l'article 6(5)e), le degré de ressemblance entre les marques de commerce, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[35] Enfin, l'article 6(2) ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou des services provenant d'une source qui est considérée comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir s'il y aurait confusion entre les services vendus sous la Marque de telle sorte qu'ils seraient considérés comme fournis par l'Opposante.

### Caractère distinctif inhérent et acquis

[36] Une marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent si elle ne suggère aucune caractéristique des produits et services connexes, que ce soit par le biais d'un libellé descriptif ou d'épithètes élogieuses. En revanche, un mot inventé possède un caractère distinctif inhérent plus élevé [*Boston Pizza International Inc c Boston Chicken Inc*, 2003 CAF 120, au para 6].

[37] En l'espèce, la Requérante soutient que le mot « Kerry » a une signification en tant que prénom, nom de famille et nom de lieu géographique, comme l'indiquent les définitions du dictionnaire jointes à l'affidavit Dingman. La Requérante soutient qu'aucune de ces catégories de mots n'est particulièrement intrinsèquement distinctive.

[38] En ce qui concerne le mot « logistics », la Requérante soutient qu'il est différent de la Marque et suggestif ou descriptif des services de l'Opposante, et qu'il n'ajoute donc pas de caractère distinctif inhérent à la Marque Logistics. En revanche, la Requérante soutient que le mot « discovery » n'a aucune signification descriptive ou suggestive en liaison avec les services de la Requérante, et que la combinaison globale de « KERRY DISCOVERY » est unique et frappante compte tenu de la combinaison inhabituelle et non grammaticale de ces éléments.

[39] Enfin, la Requérante note que la marque de commerce de l'Opposante est une marque figurative et que les droits enregistrés de l'Opposante portent sur cette stylisation et cette présentation particulières du terme « KERRY LOGISTICS » et non sur un droit exclusif d'employer les termes « KERRY » ou « KERRY LOGISTICS » en dehors de ce dessin.

[40] Étant donné que « Kerry » est un prénom, un nom de famille et un nom de lieu géographique, je suis d'accord avec la Requérante pour dire qu'il a un faible degré de caractère distinctif inhérent en soi [voir *Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Boutique Jacob Inc c Joseph Limited*, 2015 COMC 121]. Je conviens également que, bien que les deux marques comprennent des mots courants du dictionnaire, le mot « logistics » dans la marque de commerce de l'Opposante est suggestif des services de l'Opposante, alors que le mot « discovery »

dans le cas de la marque de commerce de la Requérante n'a pas cette connotation. Enfin, je n'estime pas que les éléments figuratifs de la Marque Logistics ajoutent à son caractère distinctif inhérent, étant donné que la conception consiste essentiellement à placer les mots l'un au-dessus de l'autre dans une police stylisée. J'estime donc que la Marque de la Requérante possède un caractère distinctif inhérent plus élevé que celui de la marque de commerce de l'Opposante.

[41] Comme il n'y a pas de preuve d'emploi de l'une ou l'autre marque de commerce qui contribuerait au caractère distinctif acquis des marques, j'estime que, dans l'ensemble, ce facteur est favorable à la Requérante.

#### Période d'emploi

[42] L'Opposante soutient que, puisque la Marque est fondée sur l'emploi projeté et que la Requérante n'a produit aucune preuve pour établir que la Marque est devenue connue au Canada, il faut présumer que la Marque n'a pas été employée ou n'est pas devenue connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec les Services. En revanche, l'Opposante soutient que, puisque sa marque de commerce est enregistrée au Canada depuis 2016, on peut présumer qu'il y a eu un certain emploi de la Marque au Canada depuis cette date. En conséquence, l'Opposante soutient que, tout compte fait, ce facteur joue en sa faveur.

[43] La Requérante soutient qu'en l'absence de preuves concernant la Marque Logistics, on ne peut que présumer qu'il y a eu un emploi minimal au Canada en se fondant uniquement sur l'enregistrement. Je suis d'accord. En outre, je note que la Cour fédérale a déconseillé d'accorder même un minimum de poids à de telles dates et, de plus, un enregistrement en lui-même n'est pas la preuve que la marque de commerce déposée a été continuellement employée depuis la date revendiquée [voir *Tokai of Canada c Kingsford Products Company, LLC*, 2018 CF 951; et *Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[44] Par conséquent, ce facteur ne favorise aucune des parties.

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

[45] Lorsqu'on examine les articles 6(5)c) et d) de la Loi, c'est l'état déclaratif des produits et services, tels que définis dans les enregistrements invoqués par l'Opposante et l'état déclaratif des Services dans la demande d'enregistrement de la Marque, qui régit l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Toutefois, comme l'a souligné la Requérante, puisque chaque état déclaratif doit être lu dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise envisagé, une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile, [voir *Triangle Tyre Co, Ltd c Gestion André Touchette inc*, 2019 CF 220; *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd*, 1996 CanLII 3963 (CAF); *McDonald's Corp c Silcorp Ltd* (1989), 55 CPR (2d) 207 (CF 1<sup>re</sup> inst), conf par (1992), 41 CPR (3d) 67 (CAF)].

[46] L'Opposante soutient que les services de la Requérante et ceux de l'Opposante sont substantiellement semblables. Les services enregistrés en liaison avec la Marque Logistics de l'Opposante comprennent ce qui suit :

[TRADUCTION]

Services de marchandisage et de marketing de détail, notamment conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing d'entreprise [...] recherche en marketing [...] promotion des ventes de tiers, notamment promotion des ventes de tiers grâce à de l'information sur des sites Web et à des campagnes de relations publiques, ainsi que promotion des ventes de tiers grâce à la promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et numérique connexe

[47] L'Opposante affirme que ces services sont étroitement liés à tous les services de la Requérante et qu'ils se chevauchent directement avec les services suivants :

[TRADUCTION]

Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; études et analyse de marché; planification et promotion

concernant des marques; compilation de statistiques et analyse d'études de marché, de données et de statistiques

[48] Je conviens avec l'Opposante qu'il existe un chevauchement direct entre ces services spécifiques visés par la demande et les services visés par l'enregistrement de l'Opposante. À cet égard, les services visés par la demande en matière de publicité et de marketing se chevauchent clairement avec les services visés par l'enregistrement de l'Opposante en matière de marketing et de promotion, même si les services de l'Opposante au Canada ne semblent pas liés à l'industrie des aliments et des boissons. En conséquence, en ce qui concerne les services de publicité et de marketing de la Requérante, j'estime que ce facteur est favorable à l'Opposante.

[49] Les autres services de la Requérante concernent la recherche et le développement de produits, ainsi que des services dans le domaine des produits alimentaires et des boissons ou qui y sont liés. Aucune de ces deux catégories ne semble se chevaucher directement avec les services énumérés dans l'enregistrement de l'Opposante.

[50] Bien que l'Opposante affirme que ses services couvrent diverses industries, y compris celle des aliments et des boissons, je ne dispose d'aucune preuve admissible pour étayer cette affirmation. Étant donné qu'il n'y a rien dans les services visés par l'enregistrement de l'Opposante qui semble à première vue se rapporter à ces industries ou à la recherche et au développement de produits, j'estime que ce facteur favorise la Requérante en ce qui concerne les services suivants :

[TRADUCTION]

recherche et développement de produits; services de recherche, de développement et de conception ayant trait à des produits alimentaires et à des boissons; services d'information, de conseil, de consultation et d'analyse dans le domaine des produits alimentaires et des boissons, ingrédients d'aliments et de boissons, des suppléments alimentaires et nutritifs, ainsi que recherche de nouveaux produits et conception connexe;

## Degré de ressemblance

[51] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, la loi est claire qu'il faut prendre en considération les marques de commerce dans leur ensemble; il n'est pas approprié de les placer côte à côte dans le but de les comparer et de relever les ressemblances ou les différences entre leurs éléments constitutifs. De plus, bien que le premier élément de la marque de commerce soit habituellement le plus important aux fins de la distinction [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d), 183 (CF 1<sup>re</sup> inst)], lorsque la première partie d'une marque de commerce n'est pas assez distinctive, son importance diminue [voir *Vancouver Sushiman Ltd c Sushiboy Foods Co* (2002), 22 CPR (4th) 107 (COMC)]. En outre, la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece* a indiqué que l'approche préférable pour comparer les marques de commerce consiste à déterminer d'abord s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique.

[52] L'Opposante soutient que l'élément le plus frappant ou unique des deux marques de commerce est le premier élément commun, KERRY, qui milite fortement en faveur d'une probabilité de confusion. En outre, l'Opposante soutient que le mot « LOGISTICS » est subordonné au mot « KERRY » dans sa marque de commerce et qu'il est suggestif des services de l'Opposante. De même, l'Opposante soutient que le mot « DISCOVERY » dans la Marque n'a rien de frappant ou d'unique, car il est également subordonné à « KERRY » et constitue un élément faible, car il s'agit d'un terme de dictionnaire dont la signification est communément comprise. Ainsi, l'Opposante soutient que les mots « LOGISTICS » et « DISCOVERY » sont tous deux des termes courants du dictionnaire qui ne confèrent aucun caractère distinctif aux marques de commerce de l'une ou l'autre partie d'un point de vue visuel. Enfin, l'Opposante soutient qu'en raison du premier élément commun, les marques de commerce sont semblables d'un point de vue phonétique et notionnel dans la mesure où les deux premières syllabes sont identiques dans le son et laisseraient la même impression au consommateur.

[53] La Requérante soutient que la ressemblance ne doit pas être évaluée sur la base d'une analyse syllabe par syllabe, mais qu'il convient plutôt d'identifier et de

comparer les éléments dominants des marques de commerce. Comme le mot « KERRY » lui-même possède un faible caractère distinctif inhérent, la Requérante soutient que l'importance de cet élément commun est diminuée, selon la décision *Ferring, Inc c Apotex Technologies, Inc*, 2013 COMC 225. La Requérante soutient au contraire que c'est l'effet combiné des éléments de la Marque qui est unique, plutôt que tout élément individuel, citant *Jacques Vert Group Limited c YM Inc (Sales)*, 2014 CF 1242. Ainsi, la Requérante soutient que le degré global de ressemblance entre les marques de commerce est faible.

[54] À mon avis, étant donné que « LOGISTICS » est suggestif des services de l'Opposante, « KERRY » est l'élément le plus frappant de la Marque Logistics. Toutefois, je conviens que c'est la combinaison des mots « KERRY » et « DISCOVERY » dans la Marque de la Requérante qui lui confère son caractère distinctif.

[55] Il y a donc un certain degré de ressemblance entre les marques dans la présentation et le son en raison du fait qu'elles commencent toutes les deux par le même premier élément. Les marques sont toutefois différentes dans l'idée suggérée, car la marque de l'Opposante suggère une entreprise de logistique détenue ou dirigée par une personne nommée KERRY, alors que la Marque suggère quelque chose trouvée ou repérée par une personne nommée KERRY.

[56] Je ne peux donc que conclure que ce facteur favorise l'Opposante dans une certaine mesure.

#### Circonstance de l'espèce : Témoignage antérieur contradictoire

[57] La Requérante soutient que le fait que l'Opposante ait adopté la position selon laquelle la Marque ne créait pas de la confusion avec la marque de commerce KERRY de l'Opposante visée par la demande cours de l'examen de cette demande est une circonstance de l'espèce pertinente qui devrait se voir accorder un poids. Elle soutient que le registraire et les tribunaux ont jugé que les déclarations d'un opposant lors de l'obtention de ses enregistrements antérieurs peuvent se voir accorder un poids dans

l'évaluation de la confusion lorsque l'opposant adopte plus tard une position opposée. À l'appui de cette position, la Requérante cite les décisions *Domtar Inc c Commercial Plastics & Supply Corp* (1990), 30 CPR (3d) 122 (COMC) (*Domtar*); *McDonald's Corp c Silverwood Industries Ltd* (1989), 24 CPR (3d) 207 (CF 1<sup>re</sup> inst) (*Silverwood*); *Times Mirror Co c Transcontinental Distribution Inc* (2004), 42 CPR (4th) 1 (COMC); et *Pharmacia AB c Braintree Laboratories Inc*, 2004 COMC 5078.

[58] Les affaires citées par la Requérante établissent que, bien que les déclarations antérieures d'un opposant pour l'obtention de ses enregistrements ne constituent pas [TRADUCTION] « une certaine forme d'irrecevabilité » [*Domtar*, précité, au para 9], on peut leur accorder un certain poids dans l'évaluation de la question de la confusion [*Silverwood*, précité, au para 10]. Par conséquent, je suis disposée à accorder un certain poids à ces observations dans le cadre de cette analyse de la confusion; toutefois, je note que je parviendrais à la même conclusion même si je ne le faisais pas.

#### Conclusion

[59] Dans l'application du critère en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait de celui de la première impression et du souvenir imparfait. Dans la plupart des cas, le facteur le plus important pour déterminer la question de confusion est le degré de ressemblance entre les marques de commerce [*Masterpiece; Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p. 149, conf. par 60 CPR (2d) 70]. En l'espèce, la ressemblance entre les marques résulte principalement du fait qu'elles commencent toutes deux par le mot non distinctif KERRY.

[60] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties en ce qui a trait aux services suivants visés par la demande :

[TRADUCTION]

Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; études et analyse de marché; planification et promotion concernant des marques; compilation de statistiques et analyse d'études de marché, de données et de statistiques

[61] Je parviens à cette conclusion en me fondant sur les ressemblances entre les marques de commerce et le chevauchement des services des parties. À cet égard, les services susmentionnés sont suffisamment semblables aux services enregistrés en liaison avec la Marque Logistics pour que le consommateur moyen puisse croire qu'ils proviennent de la même source. Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli à l'égard de ces services.

[62] En ce qui concerne les autres services, j'estime que les différences entre la nature des services et les voies de commercialisation font pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante. Celle-ci s'est donc acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties en ce qui concerne les services suivants visés par la demande :

[TRADUCTION]

recherche et développement de produits; services de recherche, de développement et de conception ayant trait à des produits alimentaires et à des boissons; services d'information, de conseil, de consultation et d'analyse dans le domaine des produits alimentaires et des boissons, ingrédients d'aliments et de boissons, des suppléments alimentaires et nutritifs, ainsi que recherche de nouveaux produits et conception connexe.

[63] Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est donc accueilli en partie.

***Motif d'opposition : article 16(3)***

[64] L'Opposante allègue que, contrairement à l'article 16(3), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Services, car à la date de production de la demande et à tout moment par la suite, la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante, lesquelles avaient été employées ou révélées antérieurement au Canada en liaison avec les services de l'Opposante.

[65] Afin de s'acquitter de son fardeau initial en vertu de l'article 16(3) de la Loi, l'Opposante doit démontrer que les marques de commerce alléguées à l'appui de son motif d'opposition ont été employées ou révélées avant la date de production de la demande, soit le 16 février 2015, a et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande (le 2 novembre 2016) (article 16(5) de la Loi). L'Opposante n'ayant fourni aucune preuve démontrant que ses Marques ont été employées ou révélées au Canada avant la date pertinente, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial concernant ce motif.

[66] En conséquence, ce motif est rejeté.

***Motif d'opposition : article 2***

[67] L'Opposante a également soutenu que, contrairement à l'article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas véritablement et n'est pas adaptée pour distinguer les Services de la Requérante des services liés aux Marques de l'Opposante.

[68] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est la date de production de l'opposition (le 19 décembre 2016) [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, au para 25].

[69] L'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial d'établir qu'à la date pertinente, les Marques de l'Opposante étaient connues dans une mesure suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque visée par la demande [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657]. Comme l'Opposante n'a produit aucune preuve démontrant la mesure dans laquelle les Marques de l'Opposante sont devenues connues au Canada à la date pertinente, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial concernant ce motif.

[70] En conséquence, ce motif est également rejeté.

## **DÉCISION**

[71] Compte tenu de ce qui précède, 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 en ce qui a trait aux services suivants :

[TRADUCTION]

Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; études et analyse de marché; planification et promotion concernant des marques; compilation de statistiques et analyse d'études de marché, de données et de statistiques

[72] Je rejette l'opposition en ce qui a trait au reste des Services en vertu de l'article 38(12) de la Loi.

[73] La demande modifiée se lira comme suit :

[TRADUCTION]

recherche et développement de produits; services de recherche, de développement et de conception ayant trait à des produits alimentaires et à des boissons; services d'information, de conseil, de consultation et d'analyse dans le domaine des produits alimentaires et des boissons, ingrédients d'aliments et de boissons, des suppléments alimentaires et nutritifs, ainsi que recherche de nouveaux produits et conception connexe

---

Cindy R. Folz  
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.

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2023-02-21

## **COMPARUTIONS**

**Pour l'Opposante :** Aucune comparution

**Pour la Requérante :** James Green

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** Marks & Clerk

**Pour la Requérante :** Gowling WLG (Canada) LLP

## **ANNEXE A**

***KERRY LOGISTICS Design, enregistrement n° LMC958,144***



### SERVICES

[TRADUCTION]

(1) Agences de contrats ayant trait au transport, notamment services de vols affrétés et affrètement d'aéronefs; services de transport de messages ou de marchandises, notamment services de messagerie pour messages et marchandises; planification informatisée de la distribution ayant trait au transport, notamment gestion informatisée de marchandises, offre de données ayant trait aux méthodes de transport de produits; livraison de marchandises, notamment livraison de marchandises par avion, transporteur maritime, correspondance, train, camion; livraison de produits achetés par correspondance; expédition de fret; courtage de fret; transport aérien, notamment transport aérien de marchandises; transport par bateau, notamment transport par barge et transport maritime de marchandises; transport ferroviaire, notamment transport de fret par train; transport routier, notamment transport de fret par camion; offre d'information sur le transport et l'entreposage par des réseaux informatiques mondiaux, notamment offre d'information de nature administrative et logistique dans les domaines du transport et de l'entreposage par des réseaux informatiques mondiaux, ainsi qu'offre d'information sur les chaînes logistiques de transport, les systèmes de transport et les questions de transport par des réseaux informatiques mondiaux; emballage et entreposage de produits, notamment emballage de produits à être transportés et services d'entrepôt; réservation de moyens de transport, notamment réservation pour le transport de marchandises par avion, train, camion et transporteur maritime; location de conteneurs d'entreposage; information sur l'entreposage, notamment information sur l'entreposage de produits par un site Web; information sur le transport, notamment offre d'information dans les domaines des chaînes logistiques de transport, des systèmes de transport et des questions de transport; location de véhicules; entreposage; emballage de marchandises, notamment emballage de cadeaux pour des tiers à des fins de livraison aux clients; transport en magasin, notamment répartition et chargement de marchandises, ainsi que pour la gestion et la logistique des stocks; placement de produits sur les tablettes en magasin, notamment services de stockage; services de conseil, d'information et de consultation dans les domaines de tous les services susmentionnés; repérage de wagons à marchandises par ordinateur, notamment suivi et traçage de colis en transit ainsi que suivi et traçage de wagons à marchandises en transit; services de gestion d'entrepôts.

(2) Services de marchandisage et de marketing de détail, notamment conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing d'entreprise; surveillance des prix du marché pour des tiers, notamment surveillance des prix du marché pour la logistique, les services de transport, l'entreposage et les solutions de chaîne logistique de tiers; compilation d'information dans des bases de données, notamment gestion et

compilation de bases de données; comptabilité; préparation de relevés de comptes; aide à la gestion des affaires; consultation professionnelle en affaires, notamment consultation en administration des affaires, services de consultation en gestion des affaires ainsi que consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison, de la logistique, des services de fret, de l'entreposage et des solutions de chaîne logistique; renseignements commerciaux, notamment offre de renseignements commerciaux dans les domaines du transport et de la livraison, de la logistique, des services de fret, de l'entreposage et des solutions de chaîne logistique; consultation en gestion et en organisation des affaires; analyse du coût d'acquisition; compilation informatisée de listes de commande; distribution d'échantillons; services d'experts en productivité, notamment services d'experts en productivité dans les domaines du transport et de la livraison, de la logistique, des services de fret, de l'entreposage et des solutions de chaîne logistique; agences d'importation-exportation; recherche en marketing; relations publiques; aide à la gestion commerciale ou industrielle, notamment aide à la gestion d'entreprises commerciales ou industrielles dans les domaines du transport et de la livraison, de la logistique, des services de fret, de l'entreposage et des solutions de chaîne logistique; gestion des stocks, notamment gestion des stocks dans les domaines du transport et de la livraison, de la logistique, des services de fret, de l'entreposage et des solutions de chaîne logistique; traitement de commandes, notamment traitement administratif de bons de commande et services d'exécution de commandes; regroupement des produits de tiers et compilation de ces produits dans un catalogue de marchandises générales permettant aux clients de les voir et de les acheter facilement par correspondance, par télécommunication, notamment par Internet, et dans un magasin de rabais, le service susmentionné étant offert pour le compte de tiers; services de gestion d'entrepôts; promotion des ventes de tiers, notamment promotion des ventes de tiers grâce à de l'information sur des sites Web et à des campagnes de relations publiques, ainsi que promotion des ventes de tiers grâce à la promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et numérique connexe; gestion des affaires ayant trait aux services de logistique; services de conseil, d'information et de consultation dans les domaines de tous les services susmentionnés.