



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

**Référence** : 2023 COMC 209

**Date de la décision** : 2023-12-08

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

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

**Opposante** : Loblaws Inc.

**Requérante** : Snowcrest Foods Ltd.

**Demande** : 1,878,342 pour PERFECTLY IMPERFECT

### **INTRODUCTION**

[1] Snowcrest Foods Ltd (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement pour la marque de commerce PERFECTLY IMPERFECT (la Marque) fondé sur l'emploi projeté au Canada et couvrant les produits suivants :

[TRADUCTION]

(1) Fruits congelés; purées de fruits; confitures de fruits; gelées de fruits; garnitures aux fruits; garnitures aux fruits et à base de fruits pour tartes; conserves de fruits; sauces aux fruits et à base de fruits; tartinades aux fruits et à base de fruits; garnitures aux fruits et brisures de yogourt à base de fruits; légumes congelés; purées de légumes; garnitures aux légumes; garnitures aux légumes et à base de légumes pour tartes; conserves de légumes; sauces aux légumes et à base de légumes; tartinades aux légumes et à base de légumes; produits de yogourt; brisures de yogourt; yogourt glacé pour cuisiner et à mélanger; fruits enrobés de yogourt.

(2) Fruits frais; légumes frais; fruits frais en tranches et légumes frais en tranches.

(3) Jus de fruits; jus de légumes.

[2] Loblaws Inc (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque.

L'opposition est fondée sur l'allégation que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante, y compris l'enregistrement n° LMC947,945 pour la marque de commerce NATURALLY IMPERFECT NATURELLEMENT IMPARFAITS & Dessin (Marque de commerce déposée) reproduite ci-dessous :



[3] Les produits couverts par l'enregistrement de l'Opposante sont des fruits et des légumes frais. De plus, l'Opposante invoque les droits de common law associés à ses marques de commerce NATURALLY IMPERFECT et NATURELLEMENT IMPARFAITS employées en liaison avec divers produits de fruits et de légumes.

### **LE DOSSIER**

[4] La demande a été produite le 19 janvier 2018 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 12 juin 2019. L'Opposante s'est opposée à la demande le 2 janvier 2020, en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). La Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois dans la présente décision sont faits à la Loi dans sa version modifiée, 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, qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[5] Dans ses observations écrites, l'Opposante a indiqué qu'elle ne voulait plus poursuivre le motif d'opposition fondé sur les articles 38(2)a) et 30e) alléguant que la

Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec les Produits.  
Les autres motifs d'opposition sont résumés ci-dessous :

- la non-enregistrabilité en vertu des articles 38(2)*b*) et 12(1)*d*) – la Marque crée de la confusion avec la Marque de commerce déposée de l'Opposante;
- l'absence de droit à l'enregistrement en vertu des articles 38(2)*c*) et 16(3)*a*) – la Marque crée de la confusion avec la famille alléguée de marques de commerce de l'Opposante (à savoir, la Marque de commerce déposée et les marques de commerce NATURALLY IMPERFECT de common law);
- l'absence de caractère distinctif en vertu des articles 38(2)*d*) et 2 – la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle ne distingue pas les Produits de ceux de l'Opposante ou des autres et n'est pas adaptée pour les distinguer.

[6] Le 29 avril 2020, la Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration niant chacun des motifs d'opposition. Les deux parties ont produit une preuve, dont les parties pertinentes seront abordées ci-dessous. Les deux parties ont également produit des observations écrites et étaient présentes à une audience.

### **PREUVE DE L'OPPOSANTE**

[7] En appui à son opposition, l'Opposante invoque les affidavits de Mme Biserka Horvat, une auxiliaire juridique avec les agents au dossier précédents de la Requérante, et de Mme Kathlyne Ross, la vice-présidente du développement des produits de l'Opposante.

#### ***Affidavit Horvat***

[8] L'affidavit de Mme Horvat comprend ce qui suit :

- les résultats d'une recherche dans la base de données des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour des marques de commerce déposées contenant le mot « imperfect », y compris la Marque de commerce déposée de l'Opposante [Pièce 2];

- une copie du contenu d'une partie du site Web de Real Canadian Superstore concernant des produits de pâtisserie congelés et des fruits [Pièce 3].

### ***Affidavit Ross***

[9] L'affidavit Ross comprend ce qui suit :

- des déclarations concernant l'emploi des marques de common law NATURALLY IMPERFECT et NATURELLEMENT IMPARFAITS depuis [TRADUCTION] « bien avant le 19 janvier 2018 » en liaison avec des produits alimentaires, y compris des produits de fruits et de légumes [para 8];
- une déclaration comme quoi la Marque de commerce déposée de l'Opposante et les marques de commerce de common law seront regroupées ensemble aux fins de l'affidavit [para 9];
- une déclaration d'emploi continu d'une ou plusieurs de la Marque de commerce déposée de l'Opposante et des marques de commerce de common law depuis au moins aussi tôt mars 2015 en liaison avec des produits qui comprennent des bleuets congelés, des fraises congelées, des mélanges de fruits congelés, des baies mélangées, des mangues congelées, des pommes, des poires, des citrons, des limes, de oignons, des carottes, des champignons, des patates, des concombres, des poivrons et des patates douces [para 10 et 11];
- des images représentatives d'un échantillonnage d'étiquettes de produits pour les fruits et les légumes de l'Opposante arborant la Marque de commerce déposée [para 12];
- des étiquettes de produits représentant une stylisation légèrement différente de la Marque de commerce déposée avec l'anglais et le français sur deux lignes, plutôt que trois [Pièce 2];
- les deux marques de commerce de common law NATURELLEMENT IMPARFAITS et NATURALLY IMPERFECT présentées seules [Pièce 2];

- des déclarations comme quoi les fruits et les légumes de l'Opposante, arborant une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante, sont vendus par un large éventail de distributeurs, y compris Loblaws, No Frills, Real Canadian Superstore, Zehrs, Atlantic Superstore et Dominion, ayant plus de 2 400 magasins partout au Canada, et sont également vendus en ligne [para 13 à 17];
- des pages Web arborant la plateforme PC Express de l'Opposante par lequel ses produits sont vendus [Pièce 3];
- des chiffres de ventes pour les produits arborant les marques de commerce de l'Opposante variant de plus de huit millions de dollars en 2015 à plus de 100 millions de dollars en 2020 et, au total, dépassant 350 millions de dollars [para 18];
- des échantillons représentatifs de publicités de 2015 et 2016 comportant les Marques de commerce de l'Opposante [Pièce 4];
- des captures d'écran de sites Web arborant la Marque de commerce déposée et les marques de commerce de common law de l'Opposante en date d'avril 2017, d'octobre 2018 et de novembre 2020, ainsi que les nombres de visites du site Web en avril 2017 [Pièces 5 à 7];
- des échantillons, ainsi que des données de distribution, concernant des dépliants variant en date de 2017 à 2020, mais décrits comme étant représentatifs de ceux depuis 2015 et des dépliants actuels [para 24 et Pièces 8 à 15];
- un échantillonnage de publications de tiers représentatives, y compris *The Star* et *The Globe and Mail*, arborant ou mentionnant les marques de commerce de l'Opposante et variant en date de mars 2015 à juin 2020 [para 27 et Pièce 16].

[10] Des ordonnances de contre-interrogation ont été demandées et accordées pour les deux déposants de l'Opposante, mais des transcriptions des contre-interrogatoires n'ont pas été produites.

## **PREUVE DE LA REQUÉRANTE**

### ***Affidavit Gordon***

[11] En appui à sa demande, la Requérante invoque l'affidavit de Mme P. Claire Gordon, une auxiliaire juridique avec les agents de marque de commerce au dossier de la Requérante. Cette preuve comprend des définitions du dictionnaire pour « imperfect » et « perfectly » ainsi que des copies de divers sites Web concernant les produits alimentaires « imperfect ».

[12] Mme Gordon a été contre-interrogée et la transcription connexe a été versée au dossier. Lorsqu'interrogée, Mme Gordon a confirmé qu'elle ne savait pas combien de Canadiens ont visité les sites Web qu'elle a fournis à titre de preuve [transcription Gordon, par exemple, questions 43 à 46 et 67].

## **FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME**

[13] Il incombe à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition. C'est seulement une fois qu'elle s'est acquittée de ce fardeau que la Requérante a ensuite le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Si l'on ne peut pas arriver à conclusion déterminante en faveur de la Requérante une fois que l'ensemble de la preuve a été évaluée, alors la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante [*Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); et *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CanLII 11059, 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

## **Analyse**

### ***Motif fondé sur l'enregistrabilité***

[14] La date pertinente applicable au motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[15] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable puisque, en contravention à l'article 12(1)d) de la Loi, elle crée de la confusion avec la Marque de commerce déposée de l'Opposante. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que cet enregistrement existe toujours [*Quaker Oats Co of Canada Ltd c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial. Par conséquent, la Requérante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de commerce déposée de l'Opposante.

### ***Les marques de commerce créent-elles de la confusion?***

[16] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. 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 et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune a 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. Il n'est pas nécessaire d'accorder un poids égal à chacun de ces facteurs énumérés [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, *Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 (*Masterpiece*)].

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

[17] Le caractère distinctif inhérent renvoie à l'originalité d'une marque de commerce. Les marques de commerce comprenant du vocabulaire du commerce qui est descriptif ou suggestif des produits ou services connexes possèdent un degré limité de caractère distinctif inhérent et ont donc droit à une portée plus étroite de protection. Les propriétaires de telles marques doivent accepter le risque inévitable de confusion, limitant ainsi toute appropriation intégrale du langage commercial approprié [*Molson*

*Cos c John Labatt Ltd*, 1994 178 NR 20 aux para 5 et 6 (CAF); *Venngo Inc c Concierge Connection Inc* 2017 CAF 96, au para 46; *Prince Edward Island Mutual Insurance Co c Insurance Co of Prince Edward Island* (1999), 86 CPR (3d) 342 (CF 1<sup>re</sup> inst) au para 34; et *General Motors Corp c Bellows*, [1949] RCS 678, para 28 et 29].

[18] L'Opposante affirme que la caractéristique la plus évidente de sa Marque de commerce déposée est la juxtaposition des mots « naturally » et « imperfect » ou de leur équivalent français. De plus, elle affirme que cette combinaison de mots courants du dictionnaire crée une impression commerciale unique qui est ingénieusement suggestive des produits avec lesquels elle est associée. Elle fait valoir que la Marque de commerce déposée a donc droit à une large portée de protection [observations écrites de l'Opposante, para 54].

[19] Le mot « naturally » signifie [TRADUCTION] « d'un caractère naturel » ou autrement dit [TRADUCTION] « de façon inhérente », alors que le mot « imperfect » signifie [TRADUCTION] « pas parfait » [affidavit Gordon, Pièces B et F]. Évalués ensemble, j'estime que les mots décrivent que les fruits et légumes frais de l'Opposante, par leur caractère naturel ou inhérent, ne sont pas parfaits. Je suis d'accord avec l'affirmation de la Requérante à l'égard de cette question. J'estime que la combinaison de mots est logique et décrit un caractère ou une qualité en particulier des fruits et légumes frais de l'Opposante [observations écrites de la Requérante, para 39 et 60]. De plus, il n'y a rien de particulièrement unique ou créatif concernant cette combinaison de mots. Par conséquent, j'estime que la Marque de commerce déposée de l'Opposante possède un faible degré de caractère distinctif inhérent, lui donnant droit à une portée limitée de protection.

[20] La Requérante affirme, en revanche, que sa Marque contient un [TRADUCTION] « langage contradictoire », puisque « perfectly » décrit quelque chose comme [TRADUCTION] « de façon à être parfait » et est juxtaposé au mot « imperfect » qui le suit. Puisque « Imperfect » signifie par parfait, l'expression « perfectly imperfect » est un oxymore [observations écrites de la Requérante, para 38 et 58]. Je suis d'accord que la signification contradictoire, mais quelque peu exacte, des mots combinés accorde un



caractère distinctif à la Marque. La répétition de « perfect » dans la combinaison de « perfectly » et « imperefct » renforce également le caractère unique de la Marque. J'estime que la Marque possède donc un caractère distinctif inhérent plus fort que celui de la Marque de commerce déposée de l'Opposante.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[21] Le caractère distinctif et la force d'une marque de commerce peuvent être accrus par l'emploi, ainsi que par des activités comme la publicisation et la promotion au Canada [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[22] Mme Ross a fait l'avoir que l'Opposante a profité d'importantes ventes depuis le lancement des produits en 2015. Mme Rosse atteste également de la publicisation et de la promotion importantes, par exemple, par la présentation de la Marque de commerce déposée sur les sites Web visités par un grand nombre de Canadiens ou par la présentation de la Marque de commerce déposée dans des dépliants distribués partout au Canada.

[23] Compte tenu de la preuve de Mme Ross dans son ensemble, j'estime que, en raison des importantes ventes de produits de fruits et de légumes frais arborant la Marque déposée depuis 2015, ainsi que de l'étendue de la publicisation et de la promotion, cette marque de commerce a acquis une réputation et est devenue connue dans une certaine mesure partout au Canada. La Requérante, en revanche, n'a pas démontré l'emploi, la publicisation ou la promotion de la Marque au Canada. Tout compte fait, bien que le facteur du caractère distinctif inhérent favorise la Requérante, j'estime que ces derniers facteurs favorisent l'Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises

[24] Dans l'évaluation du genre des produits, des services ou des entreprises à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité, ce sont les états déclaratifs des produits et services inscrits dans la Demande et l'enregistrement de l'Opposante qui gouvernent l'analyse [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19

CPR (3d) 3 (CAF) et *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Les états déclaratifs des produits respectifs des parties doivent cependant être lus avec la perspective de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce visé par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui peuvent être englobés par le libellé [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1994), 55 CPR (3d) 463 (CF 1<sup>re</sup> inst), conf par 68 CPR (3d) 168 (CAF) et *Mövenpick Holding AG c Exxon Mobil Corp*, 2013 CAF 6 aux para 6 et 7]. De plus, l'évaluation quant à la probabilité de confusion n'est pas faite en isolation, mais plutôt la manière avec laquelle les marques de commerce ont été employées dans le cours des affaires doit être examinée [voir *McDonald's*, précité].

[25] L'Opposante affirme au paragraphe 62 et les suivants de ses observations écrites que les produits des parties sont [TRADUCTION] « presque identiques » et que, peu importe, les produits n'ont pas à être identiques tant qu'il existe un lien dans leur genre. L'Opposante catégorise les produits qui ne sont pas des fruits et des légumes frais comme [TRADUCTION] « étroitement liés » et fait valoir que tous les Produits sont principalement des dérivés de fruits et de légumes et sont des articles d'épicerie ordinaires qui passent par les mêmes voies de commercialisation.

[26] J'estime que les Produits suivants chevauchent les fruits et légumes frais de l'Opposante (aux fins de simplicité, je ferai référence à ces Produits par les Produits du groupe 1) :

[TRADUCTION]

(1) Fruits congelés; purées de fruits; [...] garnitures aux fruits; garnitures aux fruits et à base de fruits pour tartes; [...] légumes congelés; purées de légumes; garnitures aux légumes; garnitures aux légumes et à base de légumes pour tartes; [...].

(2) Fruits frais; légumes frais; fruits frais en tranches et légumes frais en tranches.

(3) Jus de fruits; jus de légumes.

[27] Cependant, les Produits suivants, bien que correspondant à la même classe générale et liés dans le sens qu'ils concernent des fruits et des légumes, sont

intrinsèquement différents dans le genre et ne chevauchent pas les fruits et légumes frais de l'Opposante (Produits du groupe 2) :

(1) [...] confitures de fruits; gelées de fruits; [...] conserves de fruits; sauces aux fruits et à base de fruits; tartinades aux fruits et à base de fruits; [...] sauces aux légumes et à base de légumes; tartinades aux légumes et à base de légumes; [...] fruits enrobés de yogourt.

(2) [...].

(3) [...].

[28] Ces produits sont transformés dans une plus grande mesure que les fruits et légumes frais. De plus, ils sont employés à des fins différentes, comme aromatisant ou condiments, plutôt que comme aliments de base de la manière que les fruits et légumes frais le sont. Il est également probable qu'ils sont de longue conservation et vendus dans une différente section des épicereries.

[29] Il a été reconnu que le simple fait que les produits des parties soient admissibles comme produits alimentaires n'est pas très utile dans le contexte d'une analyse de la probabilité de confusion, puisqu'il s'agit d'une désignation très large [*Van Melle Nederland B.V. c Principal Marques Inc* (1998), 87 CPR (3d) 368 (COMC)]. Je note que dans cette affaire, aucune probabilité de confusion n'a été trouvée entre FRUIT-ELLY pour [TRADUCTION] « crèmes-desserts, parfaits et desserts de gélatine » et FRUITELLA pour [TRADUCTION] « confiseries, bonbons viz, dragées, pastilles, gomme à mâcher, tires à la menthe, bonbons et dragées médicamenteuses et articles de réglisse, tous les produits indiqués ne contenant pas de cacao ou de chocolat ». Dans le même ordre d'idées, dans *Loblaws Inc c Tritap Food Broker, a division of 676166 Ontario Limited* (1999) 3 CPR (4th) 108, aucune probabilité de confusion n'a été trouvée à l'égard de TASTEFUL MEMORIES pour diverses grignotines et de MEMORIES OF pour [TRADUCTION] « sauces, fromage à la crème, viande, gelée, pizza ».

[30] Enfin, les Produits qui, en l'absence de preuve du contraire, j'estime n'avoir en général aucun lien avec les fruits et légumes frais de l'Opposante, autre que partager la caractéristique d'être des aliments, sont les suivants (Produits du groupe 3) :

(1) [...] produits de yogourt; brisures de yogourt; yogourt glacé pour cuisiner et à mélanger.

(2) [...].

(3) [...].

[31] Autres que les Produits du groupe 1, lesquels chevauchent les fruits et légumes frais de l'Opposante et peuvent également être vendus à côté de ceux de l'Opposante, je ne suis pas convaincue qu'il soit approprié d'accorder bien du poids au fait que les produits des parties respectives soient tous vendus dans des épiceries. Bien que les produits appartiennent à la même classe générale et sont vendus dans les mêmes magasins, il demeure possible que de tels produits possèdent un genre intrinsèquement différent [*Oshawa Holdings Ltd c Fjord Pacific Marine Industries Ltd* (1981), 55 CPR (2d) 39, à la p 44 (CAF); *Clorox Co c Sears Canada Inc* (1992), 41 CPR (3d) 483 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p 490]. J'estime qu'il s'agit de la situation à l'égard des Produits du groupe 2.

[32] Les Produits du groupe 3 sont encore moins associés aux fruits et légumes frais de l'Opposante, en raison du fait qu'ils sont à base de produits laitiers. Il n'y a aucune preuve qui me permette d'inférer que les consommateurs croiront probablement que les Produits du groupe 2 et les Produits du groupe 3 proviennent de la même source que les fruits et légumes frais de l'Opposante.

[33] J'estime que les Produits du groupe 1 de la Requérante chevauchent dans une certaine mesure les fruits et légumes frais de l'Opposante et, par conséquent, ce facteur favorise fortement de l'Opposante. En ce qui a trait aux Produits du groupe 2 et aux Produits du groupe 3, le genre quelque peu associé des Produits du groupe 2 aux fruits et légumes frais favorise légèrement l'Opposante, alors qu'à l'égard des Produits

du groupe 3, le genre grandement différent des produits respectifs favorise l'Opposante à un plus grand degré.

#### Voies de commercialisation

[34] La Requérante affirme que dans le contexte de l'évaluation des voies de commercialisation, il est pertinent que les produits de l'Opposante soient seulement vendus par ses propres épiceries et sa propre plateforme [observations écrites de la Requérante, para 72]. Je ne suis pas d'accord. Il n'est pas nécessaire de prouver que les produits des parties sont en fait vendus par les mêmes voies de commercialisation, tant que les parties ont le droit de le faire [*Eminence SA c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1977), 39 CPR (2d) 40, (CF) au para 43]. Ni l'état déclaratif des produits de la Requérante ni celui de l'Opposante ne contiennent une quelconque forme de restriction concernant les voies de commercialisation. J'estime donc que la portée, à tout le moins, comporte le chevauchement dans les voies de commercialisation de la Requérante par rapport à celles de l'Opposante. Ce facteur favorise donc l'Opposante en ce qui a trait aux Produits du groupe 1. Cela ne favorise pas l'Opposante de façon significative à l'égard des Produits des groupes 2 ou 3, toutefois, en raison de la différence dans le genre intrinsèque de ces Produits et parce qu'il est probable qu'ils soient vendus dans une section de vente de détail différente.

#### Degré de ressemblance dans la présentation, le son ou les idées suggérées

[35] La Cour suprême du Canada indique dans *Masterpiece* que le facteur, parmi ceux énumérés à l'article 6(5) de la Loi, qui a souvent le plus grand effet sur l'analyse de la confusion, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties.

[36] La jurisprudence concernant l'analyse du degré de ressemblance indique clairement que les marques de commerce doivent être évaluées dans leur totalité. Il n'est pas exact de placer les marques de commerce côte à côte et de comparer et observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques de commerce. Bien que la première partie d'une marque soit souvent celle qui revêt le plus d'importance aux fins de la distinction [*Conde Nast Publications*

*Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst) et *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd*, 1991 CanLII 11769 (CAF)], l'approche préférable pour comparer des marques de commerce est de commencer en déterminant s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, au para 64].

[37] L'Opposante affirme que c'est la combinaison des mots plutôt qu'un seul mot en particulier qui rend sa Marque de commerce déposée frappante et unique [observations écrites de l'Opposante, para 49]. Cependant, j'estime que la partie la plus frappante et unique est IMPERFECT ou l'équivalent français. NATURALLY, et son équivalent français, modifient simplement le mot « imperfect ».

[38] La Requérante fait valoir que le seul point commun entre la Marque et la Marque de commerce déposée de l'Opposante est l'élément nominal « imperfect ». La Requérante affirme également que puisque le mot « imperfect » mérite une protection limitée puisqu'il est couramment employé et descriptif, la similarité découlant de l'emploi partagé de ce mot est insuffisante pour donner lieu à une probabilité de confusion [observations écrites de la Requérante, para 44].

[39] La preuve appuyant l'affirmation de la Requérante que « imperfect » est couramment employé est quelque peu limitée. À cet égard, je note que l'affidavit Gordon comprend plusieurs sites Web démontrant l'emploi du mot « imperfect » pour décrire des aliments, y compris des fruits et des légumes. Bien que certains des sites proviennent du Canada, d'autres semblent être établis aux États-Unis. De plus, il n'y a aucune indication du nombre de visites par des Canadiens des sites. L'Opposante fait valoir que cette preuve a seulement une faible valeur probante [observations écrites de l'Opposante, para 33]. Je suis d'accord. Je ne suis pas convaincue que la preuve établit que le mot « imperfect » était employé par d'autres de façon générique, à tout le moins dans une quelconque mesure importante, pour décrire les aliments qui ne satisfont pas certaines normes. Cependant, je ne crois pas que quoi que ce soit dépende de cet aspect, puisque malgré tout j'estime que le mot est descriptif en raison de sa signification lorsqu'on l'évalue en liaison avec les produits alimentaires.

[40] La Requérante souligne également le fait que la première partie de la Marque diffère de la Marque de commerce déposée de l'Opposante pour appuyer son argument que les marques de commerce ne se ressemblent pas sur le point visuel ou phonétique ou à l'égard des idées suggérées [observations écrites de la Requérante, par 34 à 39]. La Requérante affirme également que la présentation visuelle des marques de commerce diffère, notant le nombre différent d'éléments formant la Marque de commerce déposée de l'Opposante [observations écrites de la Requérante, para 40 et 41]. Je suis d'accord avec ces caractérisations.

[41] Je ne peux pas toutefois être d'accord avec les affirmations de la Requérante qu'il est significatif que la Marque de commerce déposée de l'Opposante soit représentée en police noire sur un arrière-plan jaune clair ou qu'elle soit associée avec la marque de commerce NO NAME. Je note que l'Enregistrement de l'Opposante représente la marque de commerce en noir et blanc et, par conséquent, l'Opposante a le droit d'employer sa marque de commerce dans une quelconque couleur [*British Drug Houses Ltd c Battle Pharmaceuticals*, (1944), 4 CPR 48 à la p 247 (C de l'É), conf par [1946] RCS 50]. Dans le même ordre d'idées, il n'est aucunement important que l'emballage arbore la Marque de commerce déposée conjointement avec la marque de commerce NO NAME. Il n'y a aucune restriction quant à plusieurs marques de commerce employées ensemble en liaison avec le même produit [*AW Allen Ltd c Warner Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 à la p 272 (CF 1<sup>re</sup> inst)] ou en effet une quelconque exigence que l'Opposante combine ses marques de commerce d'une quelconque façon en particulier.

[42] Comme l'a souligné l'Opposante, la caractéristique la plus frappante ou unique d'une marque de commerce peut être la combinaison distinctive de mots [*Jacques Vert Group Limited c YM Inc*, 2014 CF 1242, au para 48]. Bien que je ne sois pas en mesure de conclure que ce principe s'applique à la Marque de commerce déposée de l'Opposante comme j'ai été invitée à le faire, je suis convaincue que le principe s'applique à la Marque. C'est la combinaison de « perfectly » et « imperfect » qui est la caractéristique frappante et unique de la Marque. Cela est en raison du fait que la phrase est un oxymore. Afin de communiquer la signification prévue, les deux mots

doivent être évalués ensemble. Contrairement à la Marque de commerce déposée de l'Opposante, ce n'est pas un cas d'un mot modifiant un autre, mais de deux mots, communiquant deux concepts, qui doivent être évalués ensemble comme phrase unitaire pour dériver une signification.

[43] La Marque de commerce déposée de l'Opposante décrit que ses fruits et légumes frais ne sont intrinsèquement pas parfaits. La Marque, cependant, connote que les imperfections dans les Produits sont parfaites et peut-être, par extension, remet en question ce qui est traditionnellement compris comme la perfection. Par conséquent, l'idée suggérée par la Marque diffère de celle de la Marque de commerce déposée.

[44] Dans la mesure que les deux marques de commerce contiennent l'élément IMPERFECT, il y a un degré de ressemblance. Cependant, compte tenu des différences dans la présentation, le son et les idées suggérées, j'estime que dans l'ensemble ce facteur favorise la Requérante.

#### Circonstances de l'espèce

[45] La Requérante affirme que l'influence de la marque NO NAME sur l'emballage de l'Opposante est une circonstance de l'espèce pertinente qui doit faire l'objet de considérations. Bien que la Requérante accepte qu'un propriétaire puisse employer plusieurs marques de commerce sur le même emballage, elle affirme qu'il est nécessaire de soigneusement déterminer si les consommateurs sont en mesure de reconnaître et de différencier les marques de commerce comme identificateurs de source, particulièrement lorsqu'une ou plusieurs des marques de commerce sont descriptives. La Requérante continue en suggérant que la marque serait perçue comme étant NO NAME, avec la Marque de commerce déposée de l'Opposante étant perçue comme une description [observations écrites de la Requérante, paragraphes 47 à 51]. En appui, la Requérante invoque la décision *Molson Breweries, A Partnership c John Labatt Ltd*, 2000 3 CAF 145, au para 57].

[46] J'estime que, à tout le moins, cet argument ignore le fait que la Marque de commerce déposée de l'Opposante est identifiée à l'aide de divers symboles pour indiquer qu'il s'agit d'une marque de commerce. De plus, sur l'emballage, l'expression



NO NAME est séparée de la Marque de commerce déposée et est représentée dans une police, une taille et une couleur différentes. Ces facteurs aident à distinguer l'espèce de la décision *Molson*. Dans la mesure que la Marque de commerce déposée de l'Opposante puisse être considérée comme descriptive ou suggestive de fruits et légumes frais, je note que ce fait a été pris en considération dans le cadre de l'évaluation du caractère distinctif inhérent.

[47] J'estime donc que l'emploi de la Marque déposée, conjointement avec NO NAME, n'est pas une circonstance de l'espèce pertinente.

### ***Conclusion – Analyse de la confusion***

#### Produits du groupe 1

[48] Après avoir évalué l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier, le chevauchement à l'égard des produits ou des voies de commercialisation potentielles des parties, la période pendant laquelle la Marque de commerce déposée a été employée, incluant le caractère distinctif qu'elle a acquis au cours de cette période, et le fait que, bien qu'il y ait un degré limité de ressemblance, les marques des parties partagent la partie « imperfect », j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion. Ce motif d'opposition est donc accueilli à l'égard des Produits du groupe 1.

#### Produits des groupes 2 et 3

[49] En ce qui a trait aux Produits des groupes 2 et 3, après avoir évalué l'ensemble des circonstances de l'espèce, soulignant en particulier les différences dans le genre des Produits et, également, le degré limité de ressemblance entre la Marque de commerce déposée et la Marque, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion à l'égard des Produits 2 et des Produits 3. Ce motif d'opposition est donc rejeté à l'égard des Produits des groupes 2 et 3.

## **MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 2**

[50] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas distinctive, puisqu'elle ne distingue pas, et n'est pas adaptée pour distinguer, les Produits de la Requérante des produits de l'Opposante vendus en liaison avec sa Marque de commerce déposée et ses marques de commerce de common law.

[51] La date pertinente pour évaluer le motif d'opposition fondé sur l'article 2 est la date de production de l'opposition, à savoir le 2 janvier 2020 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, (2004) 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[52] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit établir qu'au moins une de ses marques de commerce est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Cela peut être fait par la démonstration de ventes de produits arborant la marque de commerce, mais également par la preuve de la connaissance ou de la réputation de la marque de commerce de l'Opposante, par exemple, obtenue par des journaux ou des revues [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd*, (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst) aux pp 58-59].

[53] J'estime que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau par les ventes, la promotion et la publicisation correspondant aux fruits et légumes frais de l'Opposante vendus sous la Marque de commerce déposée, comme il en a été question ci-dessus à l'égard du motif fondé sur l'article 12(1)d). Par conséquent, il incombe à la Requérante d'établir que sa Marque est adaptée pour distinguer ou véritablement distinguer les Produits des produits de l'Opposante [*Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[54] J'estime que la différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence importante sur ma conclusion concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), comme discuté ci-dessus. Par conséquent, pour des raisons semblables à celles exprimées dans l'analyse ci-dessus, je conclus de nouveau que ce motif d'opposition est accueilli à l'égard des Produits du groupe 1 et est rejeté à l'égard des Produits des groupes 2 et 3.

## **ARTICLE 16 – MOTIF FONDÉ SUR L’ABSENCE DE DROIT À L’ENREGISTREMENT**

[55] L’Opposante a fait valoir que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’article 16(3)a) puisqu’elle créait, à la date pertinente, de la confusion avec la Marque de commerce déposée et les marques de commerce de common law de l’Opposante, précédemment employées et révélées au Canada en liaison avec les produits de l’Opposante et n’était pas abandonnée à la date de l’annonce de la Demande.

[56] En ce qui a trait à ce motif d’opposition, l’Opposante a le fardeau initial de démontrer l’emploi d’au moins l’une de ses marques de commerce avant la date de production de la Requérante, à savoir le 19 janvier 2018, et qu’elle n’avait pas abandonné sa ou ses marques de commerce à la date de l’annonce de la Demande, à savoir le 12 juin 2019. Je suis convaincue que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial à l’égard de la Marque de commerce déposée. Bien que l’Opposante ne soit pas limitée à sa Marque de commerce déposée à l’égard de ce motif, j’estime malgré tout que la Marque de commerce déposée accorde à l’Opposante à tout le moins un argument aussi fort que l’une des autres marques de commerce de l’Opposante.

[57] Puisque l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial, la Requérante doit établir que, selon la prépondérance des probabilités, à la date de production, il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et la Marque de commerce déposée de l’Opposante.

[58] Bien que la date pertinente antérieure favorise la Requérante dans une certaine mesure, cela ne modifie pas, en bout de compte, le résultat de l’analyse de la confusion. Dans le meilleur des cas pour la Requérante, la probabilité de confusion est également partagée à l’égard des Produits du groupe 1 et, par conséquent, elle ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque de commerce déposée de l’Opposante et la Marque. J’arrive à cette conclusion principalement en raison du chevauchement dans le genre des produits respectifs et la nature des voies

de commercialisation connexes et parce que, même s'il y a un degré limité de ressemblance, les marques des parties partagent en fait la partie « imperfect ». Je garde également à l'esprit la période d'emploi de la Marque de commerce déposée, ainsi que le caractère distinctif acquis au cours de cette période, même si elle est inférieure à celle à l'égard des motifs fondés sur l'Enregistrabilité et l'absence de caractère distinctif abordés ci-dessus. Le motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est donc accueilli à l'égard des Produits du groupe 1.

[59] En ce qui a trait aux Produits 2 et aux Produits 3, comme pour les motifs fondés sur l'enregistrabilité et le caractère distinctif, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion. J'arrive à cette conclusion principalement en raison de la différence dans le genre des produits ainsi que les différences dans la présentation et le son des marques de commerce des parties et les idées qu'elles suggèrent. Ce motif d'opposition est donc rejeté à l'égard des Produits des groupes 2 et 3.

### **DÉCISION**

[60] 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 à l'égard des Produits du groupe 1 et je rejette l'opposition à l'égard des Produits des groupes 2 et 3 selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi [*Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1<sup>re</sup> inst) concernant le pouvoir d'arriver à une décision partagée].

[61] Ainsi, la demande est rejetée à l'égard des produits suivants :

[TRADUCTION]

(1) Fruits congelés; purées de fruits; [...] garnitures aux fruits; garnitures aux fruits et à base de fruits pour tartes; [...] légumes congelés; purées de légumes; garnitures aux légumes; garnitures aux légumes et à base de légumes pour tartes; [...].

(2) Fruits frais; légumes frais; fruits frais en tranches et légumes frais en tranches.

(3) Jus de fruits; jus de légumes.

Cependant, l'opposition est rejetée à l'égard des produits suivants :

(1) [...] confitures de fruits; gelées de fruits; [...] conserves de fruits; sauces aux fruits et à base de fruits; tartinades aux fruits et à base de fruits; garnitures à base de fruits et chips de yogourt à base de fruits [...]; sauces aux légumes et à base de légumes; tartinades aux légumes et à base de légumes; produits de yogourt; brisures de yogourt; yogourt glacé pour cuisiner et à mélanger; fruits enrobés de yogourt.

(2) [...].

(3) [...].

---

Coleen Morrison  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2023-07-14

## **COMPARUTIONS**

**Pour l'Opposante :** John Simpson

**Pour la Requérante :** Kwan T. Loh

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** Shift Law Professional Corporation

**Pour la Requérante :** Smart & Biggar LP