



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 17

Date de la décision : 2025-01-27

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE OPPOSITION

Opposante : Canada Bread Company, Limited

Requérante : Green Gourmand Foods Inc.

Demande : 1, 918, 442 pour ALLERGY SMART

INTRODUCTION

[1] Canada Bread Company, Limited (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce ALLERGY SMART (la Marque), qui fait l’objet de la demande N° 1, 918, 442, produite par Green Gourmand Foods Inc. (la Requérante) en liaison avec :

[TRADUCTION]

Cl 30 (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, notamment, pains, muffins, gâteaux et granolas; brownies; cookies; pâtisseries.

[2] L’opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce SMART et formées de l’élément SMART [intelligent] de l’opposante, antérieurement enregistrées/employées au Canada en liaison avec des produits similaires

et/ou connexes (collectivement, les Marques de commerce déposées de l'Opposante ou les Marques SMART [intelligent], dont les détails sont reproduits à l'annexe A ci-dessous).

[3] Pour les raisons qui suivent, l'opposition est accueillie.

APERCU DE LA PROCÉDURE

[4] La demande d'enregistrement relative à la Marque a été produite le 5 mars 2018, sur la base de l'emploi projeté au Canada, avec une date de priorité de production revendiquée du 5 mars 2018, invoquant une demande correspondante produite aux États-Unis.

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 15 décembre 2021.

[6] Le 10 février 2022, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en application 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. Puisque la demande d'enregistrement relative à la Marque a été annoncée après cette date, c'est la Loi dans sa version modifiée qui s'applique [article 69.1 de la Loi].

[7] La déclaration d'opposition soulève des motifs fondés sur la non-conformité à l'article 38(2)a) conjointement avec les articles 30(2)a) et 30(3) de la Loi, la non-enregistrabilité de la Marque en vertu des articles 38(2) b)/12(1)d) de la Loi, l'absence du droit à l'enregistrement de la Marque par la Requérante en vertu des articles 38(2)c)/16(1) de la Loi, l'absence de caractère distinctif de la Marque en vertu des articles 38 (2) d)/2 de la Loi, la mauvaise foi de la Requérante en vertu des articles 38(2)a.1) de la Loi, l'absence de droit à l'emploi de la Marque par la Requérante en vertu de l'article 38(2)f) de la Loi et le défaut

d'emploi/d'emploi projeté de la Marque par la Requérante en vertu de l'article 38 (2)e) de la Loi tels que reproduits en intégralité à l'Annexe B ci-dessous.

[8] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration niant tous les motifs d'opposition. Les deux parties ont produit de la preuve, qui est brièvement présentée ci-dessous et discutée plus en détail, au besoin, dans l'analyse des motifs d'opposition. Les deux parties ont également produit des observations écrites et ont participé à une audience.

APERÇU DE LA PREUVE

[9] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Denis Jakovic et deux affidavits de Tania Goecke. M. Jakovic est étudiant en droit travaillant pour l'agent de l'Opposante et verse à la preuve des extraits qu'il a imprimés à partir de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes concernant les enregistrements de marques de commerce invoquées par l'Opposante. Mme Goecke est vice-présidente, Marketing de l'Opposante et, dans son premier affidavit, elle fournit quelques renseignements sur son entreprise, y compris l'historique de son entreprise ainsi que l'annonce, la promotion et l'emploi de ses marques de commerce invoquées au Canada. L'autre affidavit Goecke ne fait que compléter le premier affidavit de Goecke avec davantage de détails concernant les ventes de l'Opposante.

[10] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Ruopeng Song et Shane Bacher. M. Song est étudiant en droit travaillant pour le cabinet qui représente la Requérante et introduit de la preuve de l'état du registre sous forme de multiples imprimés provenant de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes, ainsi que les résultats d'une recherche en ligne qu'il a effectuée sur le site Web *www.metro.ca* pour des produits comprenant le mot SMART [intelligent]. M. Bacher est

fondateur et président de la Requérante; il verse à la preuve les résultats de sa visite dans un magasin Loblaws à North York, en Ontario, pour acheter des produits alimentaires [TRADUCTION] « qui comprenaient SMART [intelligent] comme élément de [leur] marque de commerce ». Cette preuve vise principalement à soutenir l'affirmation de la Requérante selon laquelle le SMART [intelligent] est communément employé par de très nombreux commerçants en liaison avec divers produits alimentaires, notamment des produits de boulangerie-pâtisserie. M. Bacher fournit également des renseignements concernant l'entreprise de la Requérante, y compris l'annonce, la promotion et l'emploi de la Marque au Canada.

[11] Mme Goecke ainsi que Messieurs Song et Bacher ont été contre-interrogés sur leurs affidavits. Les transcriptions correspondantes et les réponses aux engagements font partie du dossier.

FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[12] Il incombe à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition. Lorsque l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau, c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucun motif d'opposition ne fait obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3 d) 293 (CF 1^{re} inst); *Christian Dior, SA c Dion Neckwear Ltd* (2002), 20 CPR (4 th) 155 (CAF)].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motifs retirés

[13] Lors de l'audience, l'Opposante a retiré les motifs d'opposition alléguant la non-conformité avec l'article 38 2)a) conjointement avec les articles 30(2) et 30(3) de la Loi tels qu'énoncés aux paragraphes 9 (a) et (b)

de sa déclaration d'opposition. Ces derniers ne seront donc pas discutés davantage.

Motifs rejetés sommairement

[14] En ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur la mauvaise foi (en vertu de l'article 38(2)a.1)), le défaut d'emploi/d'emploi projeté de la Marque (en vertu de l'article 38(2)e)) et l'absence de droit à l'emploi de la Marque par la Requérante puisqu'elle créait de la confusion avec une ou plusieurs des Marques SMART de l'Opposante (en vertu de l'article 38(2)f)) comme établis respectivement aux paragraphes 9c), g) et h) de la déclaration d'opposition, ils sont rejetés sommairement, car ils sont plaidés de façon inappropriée ou insuffisante et/ou sur la base que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motif fondé sur la non-enregistrabilité de la Marque en vertu de l'article 12(1)d)

[15] L'Opposante n'a présenté aucune observation de fond concernant ses autres actes de procédure, à l'exception du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d) énoncé au paragraphe 9(d) de l'énoncé d'opposition.

[16] À cet égard en particulier, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec les Marques de commerce déposées de l'Opposante.

[17] Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de vérifier le registre, je note que l'ensemble des enregistrements de l'Opposante énumérés à l'annexe A sont en règle à la date de la présente décision. L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, il incombe maintenant à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de

confusion entre la Marque et l'une des Marques de commerce déposées de l'Opposante.

[18] À cet égard, à part une brève explication des variations observées dans sa stratégie de marque qui est conçue selon les régions canadiennes, l'Opposante ne fait pratiquement aucune distinction entre ses marques de commerce déposées plaidées dans le cadre de l'évaluation de la probabilité de confusion dans ses observations écrites. Toutefois, lors de l'audience, l'Opposante a axé ses observations sur la marque de commerce SMART qui fait l'objet de l'enregistrement N° LMC 827,840. Puisque j'estime qu'il s'agit de l'argument le plus solide de l'Opposante, je ferai de même avec mon analyse.

[19] Pour paraphraser de manière générale les commentaires du registraire dans l'affaire *The Coca-Cola Company et Energy Brands Inc. c Groupe Bolema Inc.*, 2018 COMC 45 au paragraphe 70, je soulignerais à ce stade que je suis consciente qu'il y a eu plusieurs décisions antérieures – la plupart provenant non seulement du registraire, mais aussi de la Cour fédérale – concernant les marques de commerce qui comprennent le mot SMART [intelligent] comme élément. Dans certains cas, les oppositions ont été accueillies et dans d'autres, elles ne l'ont pas. Toutefois, au bout du compte, l'issue de chaque affaire dépend de ses propres faits et éléments de preuve.

Test en matière de confusion

[20] Le test en matière de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi qui prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la

même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[21] Par conséquent, l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais celle entre des produits d'une source qui sont considérés comme provenant d'une autre source. De plus, lorsqu'il est probable que le public présume que les produits ou services du requérant sont approuvés, autorisés ou appuyés par l'opposant, de sorte qu'il existe un état de doute et d'incertitude dans l'esprit de la clientèle, il s'ensuit que les marques de commerce créent de la confusion [voir *Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 29 CPR (3d) 7 (CF 1re inst) au para 21].

[22] Dans l'application du test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées 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 les marques ont été en usage; c) le genre de produits ou d'entreprise; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et un poids différent peut être accordé à différents facteurs dans le cadre d'une évaluation contextuelle [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23; et *Mattel, Inc c 3 894 207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 au para 54].

[23] Il a également été soutenu que le degré de ressemblance entre les marques de commerce est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le

point de départ de l'analyse relative à la confusion [voir *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 au para 49].

Degré de ressemblance

[24] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit d'évaluer ce facteur, il faut examiner dans leur ensemble les marques de commerce et non scruter séparément chacun de leurs éléments constitutifs. Le test approprié n'est pas une comparaison côte à côte, mais un vague souvenir dans l'esprit d'un consommateur de la marque de commerce d'un opposant [*Veuve Clicquot*, ci-dessus, au para 20]. Il est préférable de commencer l'analyse de la confusion en se demandant si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, ci-dessus, au para 64].

[25] L'élément frappant ou dominant (et unique) de la marque de commerce de l'Opposante est le mot SMART [intelligent]. Dans la mesure où cet élément constitue également une partie de la Marque, je constate qu'il y a une ressemblance notable entre les marques de commerce en question dans la présentation et le son, même si c'est un peu moins le cas sur le plan conceptuel en raison de la référence aux allergies/allergènes communiquée seulement par la Marque. Malgré tout, comme il en sera question de façon plus détaillée ci-dessous, les marques de commerce transmettent toutes deux l'idée que les produits des parties (étant meilleurs/plus sains) constituent un choix intelligent pour les consommateurs.

[26] La Requérante fait valoir que le mot ALLERGY [allergie] constitue la caractéristique dominante et distinctive de la marque de commerce de la Requérante et que c'est particulièrement le cas lorsque le mot ALLERGY [allergie] est suggestif d'une caractéristique particulière de son produit; que SMART [intelligent] ne serait pas perçu comme l'élément dominant sur lequel un consommateur se concentrerait; et que ceci est renforcé par

l'affidavit Bacher, car il montre la manière dont la Marque est employée, où ALLERGY [allergie] figure bien en vue non seulement comme le premier mot, mais tout en haut de l'emballage de la Requérante.

[27] Bien que dans certains cas le premier élément d'une marque de commerce peut s'avérer le plus important aux fins de la distinction, lorsque c'est un mot descriptif courant, son importance diminue. En l'espèce, encore une fois, comme il sera discuté plus en détail ci-dessous lors de l'examen du caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties— ALLERGY [allergie] est un terme du dictionnaire à forte connotation suggestive, voire descriptive qui, à mon avis, sert à définir plus clairement ou à fournir des renseignements sur le contexte des idées communiquées par la Marque. Par exemple, la Marque pourrait être perçue comme impliquant que les produits de la Requérante constituent un choix intelligent pour les consommateurs, notamment parce qu'ils sont anallergiques. Cela pourrait également suggérer que les consommateurs sont renseignés sur les allergies ou savent comment les gérer (*c.-à-d.* qu'ils sont « allergy-smart » [conscients des allergies »] comme dans le sens de « book-smart » [doué pour les livres] ou « street-smart » [débrouillard de la rue]. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que le mot ALLERGY [allergie] serait perçu comme l'élément frappant ou dominant de la Marque. Je suis plutôt d'avis que la Marque dans son ensemble, c'est-à-dire ALLERGY SMART, y compris les idées qu'elle suggère, est ce qui serait perçu comme frappant ou se démarquerait.

[28] J'ajouterais que, dans l'évaluation de la probabilité de confusion, les futures présentations possibles d'une marque de commerce à la disposition d'un propriétaire de marque de commerce déposée et d'un propriétaire de marque de commerce faisant l'objet d'une demande doivent être envisagées en ce qui concerne les marques nominales. Les marques de commerce en

question sont des marques nominales et les parties ont donc le droit de les employer dans la taille, le style de lettres, la couleur ou le motif de leur choix [voir *Masterpiece*, ci-dessus, aux para 55 et 58; *Cheah c. McDonald's Corporation*, 2013 CF 774 aux para 3 et 4; *Pizzaiolo Restaurants inc. c. Les Restaurants La Pizzaiolle inc.*, 2016 CAF 265 au para 24; et *Arterra Wines Canada, Inc. c. Diageo North America, Inc.*, 2020 CF 508 aux para 62 et 63] Il me vient à l'esprit que la manière dont la Marque est présentée – sur le site Web et l'emballage de la Requérante par exemple – a déjà évolué depuis que la Requérante a commencé à l'employer en liaison avec certains de ses Produits [*p. ex.* l'affidavit Bacher, pièce A vs pièces C et D; voir également la page 19 de la transcription du contre-interrogatoire Bacher]. De même, puisque l'Opposante semble « réorganiser la marque » [selon les réponses de Goecke aux engagements Q45-47 et Q128-130], elle pourrait éventuellement relancer et utiliser sa marque de commerce enregistrée de manière beaucoup plus similaire à celle de la Requérante illustrée dans l'affidavit de Bacher.

[29] Tout compte fait, j'estime par conséquent que le facteur du degré de ressemblance (*c'est-à-dire* l'article 6(5)e)) favorise l'Opposante.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle la marque de commerce est devenue connue

[30] J'ai consulté le dictionnaire en ligne *Merriam-Webster* qui définit SMART, en tant qu'adjectif, comme désignant le fait [TRADUCTION] « d'avoir ou de démontrer un haut degré d'aptitude mentale : intelligent, brillant » et [TRADUCTION] « spirituel, ingénieux ». La même source définit le mot ALLERGY, en tant que nom, comme désignant une [TRADUCTION] « réactivité corporelle altérée (comme l'hypersensibilité) à un antigène en réponse à une première exposition », [TRADUCTION] « réaction immunologique exagérée ou pathologique... à des substances... » et [TRADUCTION] « pratique médicale concernée par les allergies ». [Voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*,

2011 COMC 65 au sujet du pouvoir discrétionnaire du registraire de prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire].

[31] Il convient également de noter que la preuve de l'Opposante contient divers renvois aux caractéristiques de ses produits, y compris des allusions à leurs attributs positifs et salutaires (comme le fait d'être fabriqué à base de grains entiers, d'être une source de fibres, de nutriments essentiels et de n'avoir une teneur en gras trans nulle/inexistante), ainsi que des jeux de mots concernant le mot SMART (comme « That's Smart! », « Now that's Smart ! », « C'est Smart! » et « Ça c'est "Smart"! » sur les emballages des produits comme par exemple « *Le moyen le plus brillant de stimuler les profits* », « *La nouveauté la plus brillante depuis l'invention du pain tranché!* » et « *Soyez de plus en plus Smart* » sur les fiches de vente des produits promotionnels des distributeurs) souvent à proximité les uns des autres ou en succession rapprochée [voir par exemple l'affidavit Goecke, Pièces TG-5 et TG-7; voir également les observations écrites de la Requérante aux pages 16 et 18].

[32] Pour sa part, la preuve de la Requérante indique que ses produits ne contiennent pas les « dix principaux » allergènes – gluten, œufs, arachides, noix, produits laitiers, sésame, soja, moutarde, crustacés et sulfites – et qu'ils sont emballés séparément pour éviter la contamination croisée, ce qui en fait des produits [TRADUCTION] « très indiqués... pour des personnes qui ont des allergies et qui se trouvent dans des situations où l'exposition aux allergènes pose problème ». Elle comprend également des références à des attributs positifs et salutaires tels que des produits contenant de vrais ingrédients faits à base de plantes, sans gluten, végétaliens et casher, utilisant des ingrédients biologiques et durables sans agents de remplissage ni produits chimiques, inclusifs et répondant aux besoins/attentes du

[TRADUCTION] « consommateur “Mieux-pour-vous” » [voir par exemple l’affidavit Bacher, Pièces 4-5, 9 et 10 et Pièces A, C et G].

[33] Dans l’ensemble, les marques de commerce des parties sont toutes deux composées de mots extraits du dictionnaire ordinaire et suggèrent toutes deux que leurs produits sont meilleurs/plus sains et constituent donc un choix intelligent. La marque de commerce de l’Opposante est constituée du mot laudateur SMART [intelligent], tandis que la Marque est constituée d’une combinaison de ce même mot précédé du mot ALLERGY [allergie] qui a une signification suggestive ou descriptive à l’égard des produits sans allergènes et anallergiques de la Requérante. Donc, dans ce contexte, en ce qui a trait à la marque de commerce SMART, la combinaison de ALLERGY avec SMART ne contribue pas au caractère distinctif inhérent de la Marque. Par conséquent, les marques de commerce en cause possèdent à mon avis, toutes les deux, un faible degré de caractère distinctif inhérent.

[34] Il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu’elle devienne connue par la promotion ou l’emploi. Je dois donc examiner la mesure dans laquelle les marques de commerce en question sont devenues connues au Canada.

[35] L’Opposante fait essentiellement valoir que les Marques SMART sont devenues très connues partout au Canada en raison de leur emploi étendu et répandu. Plus précisément, l’Opposante fait valoir que sa preuve démontre que les marques SMART ont acquis un caractère distinctif substantiel au Canada, étant devenues célèbres à la suite des ventes, d’une annonce et d’une promotion impressionnantes. La preuve de Mme Goecke à cet égard comprend ce qui suit :

- Une déclaration selon laquelle, à partir de 2005, les produits sur lesquels les marques SMART sont apposées ont été largement distribués et

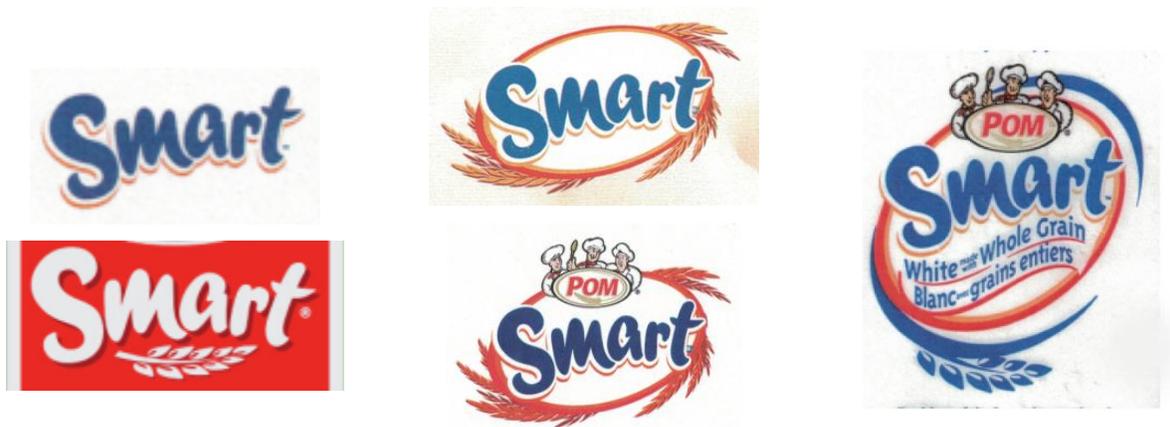
vendus aux consommateurs au Canada, par le biais de divers canaux de distribution, y compris les épiceries, les supermarchés, les dépanneurs et l'industrie de la restauration, notamment les restaurants, les cantines, les écoles, les hôpitaux et les foires alimentaires [premier affidavit Goecke, para 29];

- Des échantillons représentatifs d'emballage [premier affidavit Goecke, para 21 et 22; Pièce TG-5] et des factures entre 2006 et 2017 relatives à la vente de produits sur lesquels les marques SMART ont été apposées [premier affidavit Goecke, para 23; Pièce TG-6]. Mme Goecke précise que les produits pertinents sont identifiés par les termes « SMART », « SMAR » ou « SMA » dans la description desdites factures [premier affidavit Goecke, para 24];
- D'autres échantillons de factures allant de 2019 à 2021, mais où il est indiqué cette fois-ci qu'elles concernent les ventes de produits sur lesquelles la marque SMART (LMC827,840) a été apposée [l'autre affidavit Goecke, para 6 et 7; Pièce TG-11];
- Des chiffres de vente annuels approximatifs, pour la plupart en unités et en dollars, de tous les produits vendus au Canada par l'Opposante en liaison avec les Marques SMART entre 2009 et 2022, indiquant 157 millions d'unités de produits de boulangerie-pâtisserie vendus au cours de cette période, pour un total de plus de 403 millions de dollars [premier affidavit Goecke, para 30; réponses de Goecke aux engagements, Q130];
- Une déclaration selon laquelle des investissements d'environ 3,4 millions de dollars en 2009, 6,8 millions de dollars en 2010, 2,8 millions de dollars en 2011, et plus de 500 000 dollars au cours des années

suivantes, et ce jusqu'en 2019 ont été encourus pour la promotion des Marques SMART [premier affidavit Goecke, para 41];

- Une liste des efforts de promotion et de publicité de l'Opposante concernant les Marques SMART, comprenant : des fiches de vente de produits pour les distributeurs canadiens indiquant notamment du matériel promotionnel en magasin [premier affidavit Goecke, para 31, pièce TG-7]; le parrainage au Canada de l'équipe de hockey des Canadiens de Montréal [premier affidavit Goecke, para 32 à 34; pièce TG-8; réponses de Goecke aux engagements, Q185-193]; l'affichage de certaines des Marques SMART sur des camions de livraison et des remorques circulant à travers le Canada (80 camions de livraison et 8 remorques restant en novembre 2023) [premier affidavit Goecke, para 35 à 36, pièce TG-9; réponses de Goecke aux engagements, Q197-198]; des apparitions dans des circulaires hebdomadaires d'épiceries [premier affidavit Goecke, para 37; Pièce TG-10]; et de la publicité télévisée [premier affidavit Goecke, para 38 à 40].

[36] Je dois mentionner à ce stade-ci que la preuve de l'Opposante aborde son emploi de plusieurs versions stylisées de la marque de commerce SMART (notamment le texte supplémentaire et les éléments figuratifs) comme celles reproduites ci-dessous, un emploi qui, selon moi, fait également allusion à l'emploi de la marque nominale qui préserve son identité et demeure par-dessus tout reconnaissable en matière de première impression [selon *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].



[37] La Requérente soulève à juste titre certaines lacunes dans la preuve de Mme Goecke, telles que l'absence de toute ventilation des chiffres fournis. L'Opposante fait également valoir qu'on devrait accorder peu ou pas de poids aux renseignements sur les ventes fournis par Mme Goecke et que l'Opposante ne peut en bout de compte bénéficier d'un quelconque niveau de caractère distinctif acquis, notamment en raison de la diminution significative du montant des ventes de l'Opposante jusqu'à ce que les produits, de l'aveu général, aient cessé d'être vendus depuis février 2022; et en raison de l'implication de l'Opposante dans un scandale lié à la fixation des prix, qui a été très significatif et de longue durée. [voir les observations écrites de la Requérente pages 18 à 29 et 50 à 54].

[38] D'autre part, la Requérente fait valoir qu'elle connaît une augmentation des ventes en liaison avec la Marque d'une année à l'autre, y compris des ventes significativement plus élevées au Canada en 2022 et 2023 et que, le cas échéant, ce facteur devrait favoriser la Requérente étant donné que son emploi est plus significatif et récent.

[39] La preuve de M. Bacher concernant la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue comprend :

- des déclarations selon lesquelles la Requérante fabrique et vend des brownies et des cookies emballés et selon lesquelles les ventes sous la Marque ont commencé en septembre 2018 environ en liaison avec les brownies et en mai 2019 environ en liaison avec les biscuits [l'affidavit Bacher, para 3, 13 et 14];
- des déclarations selon lesquelles la Requérante vend ses produits par l'intermédiaire de grossistes, de distributeurs, de détaillants et directement aux consommateurs via son site Web; selon lesquelles ses détaillants comprennent des épiceries, des magasins spécialisés en santé et alimentation et des détaillants spécialisés; et selon lesquelles y a une couverture nationale pour les ventes des brownies et des biscuits de la Requérante par le biais de certains grossistes et distributeurs, ainsi que par l'intermédiaire de détaillants tels que Walmart, Whole Foods, *Well.ca* et *Amazon.ca* [l'affidavit Bacher, para 6 à 8];
- des extraits du site Web indiquant des échantillons représentatifs d'emballages et de preuves d'emballage pour les brownies et les biscuits vendus en liaison avec la Marque [l'affidavit Bacher, para 11; Pièce A];
- des renseignements du site Web de la Requérante, y compris des renseignements sur le trafic [l'affidavit Bacher, para 12; Pièce B; transcription du contre-interrogatoire Bacher aux pages 16 et 17; Réponses de Bacher aux engagements U-5 et U-6];
- des chiffres de ventes annuelles pour les brownies et les biscuits vendus par la Requérante en liaison avec la Marque entre 2019 et 2021 ainsi que les chiffres de ventes estimés pour 2022 (incluant également les ventes aux États-Unis) allant de 52 000 \$ à 440 000 \$ et s'élevant à 814 000 \$. Des chiffres de ventes prévues à la fois pour le Canada et les États-Unis en 2023 sont également fournis pour un montant de 2 millions de dollars

[l'affidavit Bacher, para 15; transcription du contre-interrogatoire Bacher aux pages 12, 15 et 16; Réponses de Bacher aux engagements U-4];

- une déclaration selon laquelle la Requérante consacre environ 25% de ses ventes annuelles à la publicité, et a dépensé environ 75 000 \$ en publicité par mots-clés sur Amazon au cours des quatre dernières années [l'affidavit Bacher, para 19];
- des renseignements sur les efforts de promotion et de publicité de l'Opposante concernant la Marque y compris : des démonstrations en magasin, la participation à des salons professionnels et à des événements [l'affidavit Bacher, para 16; Pièce E]; la présence sur les médias sociaux (Facebook, Instagram et Tik Tok) [l'affidavit Bacher, para 17; Pièces F et H; transcription du contre-interrogatoire Bacher aux pages 28 et 29]; des copies du matériel publicitaire et promotionnel représentatif des grossistes et des distributeurs [l'affidavit Bacher, para 18; Pièce G; transcription du contre-interrogatoire Bacher aux pages 29 et 30].

[40] Concernant la preuve de la Requérante, l'Opposante fait valoir à juste titre que les ventes de produits arborant la Marque sont globalement nettement inférieures à celles des produits arborant les marques SMART, que de toute façon celles-ci ont été gonflées, car certaines ont eu lieu aux États-Unis en 2022, et que de manière similaire, le site Web de la Requérante a eu moins de succès au Canada que ce que l'affidavit Bacher a initialement laissé entendre, car cette année-là, seule une partie des visiteurs du site Web étaient des Canadiens [voir les observations écrites de l'Opposante aux pages 20 à 23].

[41] Les éléments de preuve des deux parties comportent évidemment des lacunes. Comme il a déjà été mentionné, Mme Goecke ne fournit aucune

ventilation des chiffres de vente de l'Opposante et fait presque exclusivement des déclarations d'ordre général concernant toutes les Marques SMART. Malgré ces lacunes, et en me basant sur une révision équitable de la question qui m'est soumise, je suis prête à accepter que la marque de commerce de l'Opposante SMART a été employée au moins entre les dates de premier emploi revendiquées dans l'enregistrement N° LMC 827,840 (soit 2006/2007) et 2022 en liaison avec ses produits enregistrés et était réputée en lien liaison avec ceux-ci (notamment selon les factures, les renseignements de vente et les échantillons d'emballage fournis par Mme Goecke). À cet égard, les ventes de l'Opposante ne sont pas négligeables et, bien qu'elles ne sont pas précisées, compte tenu de la preuve de Mme Goecke dans son ensemble et de mes commentaires ci-dessus au para 36 concernant les variations de la marque de commerce SMART qui y figurent, j'estime qu'il est approprié d'inférer qu'une partie notable d'entre elles se rapportent à la marque de commerce SMART de l'Opposante.

[42] Je reconnais également que la Marque a été employée au Canada depuis environ septembre 2018 en liaison avec des brownies et depuis mai 2019 en liaison avec des biscuits et est donc devenue connue, au moins dans une certaine mesure, en liaison avec de tels produits.

[43] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'examen global du facteur prévu à l'article 6(5)a) qui comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce des parties., favorise l'Opposante. Pour résumer, c'est principalement parce que je trouve que la Marque est moins connue que la marque de commerce SMART de l'Opposante. Le fait que cette marque de commerce n'est plus employée n'atténue pas, à mon avis, la mesure dans laquelle elle est devenue connue dans ce cas pour pencher en faveur de la Requérante (d'autant plus que sa

promotion subsiste à certains égards [réponses de Goecke aux engagements Q197-198]). Quant à l'argument de la Requérante concernant la fixation des prix, il n'y a, pour dire le moins, aucune preuve à l'appui dans le dossier.

Période d'emploi

[44] La Requérante, se référant à la réorganisation de la marque de l'Opposante, fait essentiellement valoir que l'Opposante a pris une décision d'affaires volontaire de mettre fin à l'emploi des Marques SMART au Canada à partir de février 2022; que, bien que dans un sens strict, l'Opposante a la priorité en raison de son emploi antérieur de ses marques, elle ne doit pas être en mesure de se prévaloir d'un tel emploi historique alors qu'elles ne sont actuellement plus employées (et ne l'ont pas été depuis plus de deux ans); et que, le cas échéant, ce facteur devrait favoriser la Requérante étant donné qu'elle est la seule partie à employer actuellement sa marque de commerce.

[45] La Requérante n'a cité aucune autorité pour cet argument et, même s'il n'est pas dénué d'intérêt, je ne suis pas convaincue (et aucune tentative sérieuse n'a été faite pour me convaincre) que je devrais l'accepter.

[46] L'article 6(5)b) de la Loi fait référence à la période pendant laquelle les marques de commerce en question ont été en usage. Malgré les observations de la Requérante, que je considère le premier emploi prouvé par les parties ou la durée de la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été employée à ce jour (ou les deux), à la lumière de la discussion ci-dessus, ce facteur favorise l'Opposante.

[47] Je voudrais ajouter à cet égard qu'il ne s'agit pas d'un motif fondé sur les articles 38(2)c) et 16 de la Loi, où l'abandon de la marque de commerce de l'Opposante pourrait être en cause. Quoi qu'il en soit, la preuve à la date

pertinente à l'égard des motifs plaidée en vertu de l'article 16, en l'espèce, ne permettrait pas de soutenir une conclusion d'abandon.

Genre de produits ou entreprises et nature du commerce

[48] Les produits visés par l'enregistrement N° LMC 827,840 de l'Opposante sont des [TRADUCTION] « Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément des pains. Pains à hot-dogs et pains à hamburgers. Muffins anglais, bagels et tortillas ».

[49] Donc, dans la mesure où les marques de commerce en question couvrent toutes deux les « pains », il y a un chevauchement évident entre les produits des parties. Considérant qu'un muffin peut faire référence à [TRADUCTION] « un pain rapide fait de pâte contenant des œufs et cuit dans une poêle avec des moules en forme de tasse » (dictionnaire en ligne *Merriam-Webster*) et à [TRADUCTION] « de petits pains plats et sucrés que l'on mange chauds avec du beurre » (dictionnaire en ligne *Collins*), je trouve qu'il y a un chevauchement supplémentaire entre les [TRADUCTION] « pains » et les [TRADUCTION] « muffins anglais » de l'Opposante et les [TRADUCTION] « muffins » de la Requérante. Alors que le reste des produits de la Requérante inclus dans la demande en question sont sans doute plus différents que ceux énumérés dans l'enregistrement de l'Opposante, il me serait difficile de les considérer comme n'étant totalement pas liés.

[50] Dans la mesure où les deux parties indiquent des ventes aux épiceries, il y a également du chevauchement dans leurs voies de commercialisation. La Requérante l'admet davantage dans ses observations écrites [voir pages 31 à 33]. Dans la mesure où les produits des deux parties visent les consommateurs intéressés par l'acquisition d'options de repas/collations meilleures/plus saines (y compris les familles avec enfants), ils ciblent également les mêmes acheteurs.

[51] Même si ce n'est pas déterminant, il est toutefois intéressant de noter que la preuve présentée par l'Opposante dans le premier affidavit Goecke expose, au moins à un moment donné vers 2008, sa marque de commerce SMART en liaison avec des cupcakes (appelés *gâteaux* et *petits gâteaux* en français) qui semblent également avoir été emballés séparément [voir Pièce TG-7].

[52] Par conséquent, malgré les observations de la Requérante, je constate que les facteurs des articles 6(5)c) et d) favorisent l'Opposante.

Autres circonstances pertinentes

Caractère connu des marques de commerce de l'Opposante

[53] L'Opposante plaide que l'une ou plusieurs des marques SMART sont connues et qu'une telle renommée s'étend au-delà des produits et services pour lesquels elles sont enregistrées.

[54] Compte tenu de mes conclusions ci-dessus concernant les facteurs des articles 6(5)c) et d), il n'est pas nécessaire d'aborder ces observations.

Famille de marques de commerce

[55] L'Opposante plaide également qu'elle possède une famille de marques de commerce formées du mot SMART (y compris les Marques de commerce déposées de l'Opposante) et qu'elle mérite donc une protection plus étendue.

[56] Lorsqu'il existe une famille de marques de commerce, il pourrait y avoir une forte probabilité que le public prenne une marque de commerce semblable pour une autre marque de commerce dans la famille et, par conséquent, estime que le produit ou service en liaison avec cette marque de commerce est offert par la même personne [voir *Everex Systems Inc c Everdata Computer Inc* (1992), 44 CPR (3d) 175(CF 1^{re} inst), citant

Kabushiki Kaisha Edwin, also trading as Edwin Co Ltd v SDB Design Group Inc (1986), 9 CPR (3d) 465 à la p 465 (CF 1^{re} inst)]. Toutefois, il n'existe pas de présomption d'existence d'une famille de marques dans les procédures d'oppositions. Par conséquent, l'Opposante doit établir qu'elle emploie plus d'une ou deux marques de commerce au sein de la famille alléguée.

[57] Je commencerai par souligner que l'Opposante n'a pas spécifiquement identifié d'autres marques de commerce, à part les Marques de commerce déposées de l'Opposante, sur lesquelles s'appuyer à l'égard de ces circonstances de l'espèce.

[58] Quant aux marques de commerce que l'Opposante a identifiées, il y a des problèmes avec ses preuves qui m'empêchent d'élargir leur portée de la protection.

[59] En particulier, comme indiqué ci-dessus et contrairement à ce qui est requis à l'égard de ces circonstances de l'espèce, la preuve de l'Opposante ne porte pas sur chacune de ses marques de commerce revendiquées individuellement (*p. ex.*, les renseignements sur les ventes ou la publicité fournis par Mme Goecke ne sont pas ventilés par marque, mais consistent plutôt en des chiffres et déclarations globaux). Il n'est donc pas possible pour moi de déterminer l'étendue de l'emploi ou de la promotion des marques constituant la famille alléguée de marques de commerce de l'Opposante. Par conséquent, je ne considère pas que l'Opposante, en l'espèce, pourrait effectivement revendiquer une famille de marques de commerce.

[60] Par conséquent, il ne s'agit pas d'une circonstance de l'espèce qui appuie l'Opposante.

Absence de confusion réelle

[61] La Requérante plaide qu'il n'y a eu aucun cas de confusion réelle dans le marché, et que l'Opposante n'a fourni aucune preuve à cet égard.

[62] Plus précisément, la Requérante fait valoir que l'absence de confusion réelle est une considération pertinente et significative supplémentaire étant donné que les parties ont toutes deux vendu des produits au Canada de 2019 (première année complète d'activité de la Requérante) à février 2022 (date à laquelle l'Opposante a mis fin à l'emploi de ses marques au Canada), ce qui représente plus de trois ans de coexistence sur le marché sans qu'aucun cas de confusion réelle ne soit saisi en preuve par l'une ou l'autre partie.

[63] Cependant, premièrement, un opposant n'a aucune obligation de soumettre des preuves de cas de confusion réelle même si les marques de commerce ont été employées dans la même zone de marché pendant longtemps. Deuxièmement, une inférence défavorable peut être tirée de l'absence de cette preuve, mais seulement lorsque les marques de commerce des deux parties ont été employées de façon simultanée de manière *étendue* [voir *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4 th) 155 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Mattel*, ci-dessus]. À mon avis, ce n'est pas le cas en l'espèce.

[64] Pour commencer, la Requérante ne précise pas quand la couverture nationale de ses ventes a commencé. En conséquence, je ne qualifierais pas l'emploi global démontré par la Requérante pour la Marque d'étendu. Il en va de même pour la période pendant laquelle les marques de commerce des parties ont coexisté. J'hésite donc à tirer une inférence défavorable de l'absence de tout cas de confusion réelle.

[65] Par conséquent, il ne s'agit pas d'une circonstance de l'espèce qui appuie la Requérante.

Preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[66] La preuve de l'état du registre est produite pour démontrer le caractère distinctif commun ou l'absence de caractère distinctif d'une marque de commerce ou d'une partie d'une marque de commerce. Il est établi que lorsque des marques de commerce renferment un élément commun qui fait également partie de plusieurs autres marques de commerce employées sur le même marché, cela a tendance à amener les consommateurs à prêter davantage attention aux autres éléments qui ne sont pas communs aux marques en question afin de les distinguer [*K-Tel International Ltd c Interwood Marketing Ltd* (1997), 77 CPR (3d) 523 (CF 1re inst)].

[67] De tels éléments de preuve extraits de l'état du registre ne sont pertinents que dans la mesure où ils permettent de tirer des inférences concernant l'état du marché, lesquelles ne peuvent être tirées que s'il existe un nombre significatif d'enregistrements pertinents et/ou lorsqu'il y a preuve d'emploi commun dans le marché des marques d'une tierce partie pertinente [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327]. Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte celles qui concernent des produits similaires à ceux des marques en cause et celles qui comprennent l'élément en tant qu'élément important. [*Sobeys West Inc. c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197 au para 38, conf par 2017 CF 38].

[68] En s'appuyant sur les preuves de Messieurs. Song et Bacher, la Requérante plaide la dilution du terme SMART et, comme indiqué ci-dessus, fait valoir qu'il est communément utilisé par de nombreux commerçants,

notamment en liaison avec divers produits alimentaires [Observations écrites de la Requérante, pages 34 à 44].

[69] En ce qui concerne le registre, la Requérante fait valoir qu'il existe plus de 50 marques de commerce de ce type, dont environ 25 sont enregistrées pour emploi en liaison avec des produits de boulangerie-pâtisserie. La Requérante fait précisément allusion aux enregistrements énumérés ci-dessous – dont j'ai exclu trois, car ils ont été radiés depuis longtemps pour défaut de renouvellement (nommément les enregistrements Nos. LMC 690,091, LMC 704,021 et LMC 722,041) – et soutient que cela constitue un nombre suffisamment important d'enregistrements pertinents sur lesquels une inférence peut être tirée concernant l'état du marché.

- MANGER UN COOKIE, SAUTER UN REPAS, ÊTRE SMART (INTELLIGENT) POUR LA VIE (LMC 796,822) – pour « cookies »;
- MANGER SMART (INTELLIGENT) (LMC 1,047,926) – pour « croûtons, bâtonnets de pain, lanières de tortilla,... croustilles de pita »;
- LIFE SMART MIEUX-ÊTRE (LMC 878,391) – pour « produits de boulangerie-pâtisserie, nommément, pains, gâteaux, cookies, muffins, tartes, tortillas, bagels, pain pita »;
- MASTER CHOICE LIFESMART ALIMENTATION SMART (INTELLIGENTE) FOR LIFE & DESIGN (LMC445,370) – pour « cookies et biscuits »;
- Riche en nutriments, délicieusement Smart (Intelligents)! (LMC913,711) – pour « muffins, pains, pizza, pain plat, pain naan, pain pita, chapelure »;
- NUTRISMART (LMC1,112,142) – pour « biscuits et cookies, pain, pâtisserie, gâteaux »;
- PLAISIR RENOUVELÉ. GOÛT INÉGALÉ & Dessin (LMC 671,913) – pour « produits de boulangerie, nommément : pains pour le petit-déjeuner, muffins... cookies... brownies... pâtisseries »;
- SCIENCE SMART, PLANT WISE (LMC,1 147,373) – pour « cookies, gâteaux, pâtisseries, brownies »;

- SMART & HEALTHY (INTELLIGENT & SAIN) (LMC711,521) – pour « produits de boulangerie nommément, pains »;
- SMART FIESTA (LMC805,543) – pour « tortillas »;
- SMART FOR LIFE COOKIE DIET & Design (TMA1,066,958) - pour « cookies comme substituts de repas »;
- SMART FOR LIFE COOKIE MINCE (LMC764,934) - pour « cookies »;
- SMART FOR LIFE CUPCAKE DIÈTE (LMC805,630) - pour les « cupcakes »;
- Smart n' Gourmet (LMC,1 021,202) – pour « biscuit; ... cookies et craquelins »;
- Smart n' Savory (LMC1,021, 213) – pour « biscuit; ... cookies et craquelins »;
- Smart N' Tasty (LMC,1 021,170) – pour « biscuit; ... cookies et craquelins »;
- SMART ONES (LMC788,844) - pour les « sandwichs à pain plat grillés »
- SmartforLife DESIGN (LMC 774,895) – pour « cookies,... muffins »;
- SMARTLUNCH (LMC 659,349) - pour « bagel et fromage à la crème; sandwiches sous-marins avec de la viande...; et produits de boulangerie-pâtisserie »;
- SMARTMADE PAR J.L. KRAFT (LMC 1,025,961) – pour « sandwiches; sandwichs roulés; quesadillas »;
- SPROUTSMART (LMC708,046) - pour « produits de boulangerie-pâtisserie, nommément, pain, gâteaux, cookies, pâtisseries, biscuits, craquelins, beignes, croûtons, chips de bagel, petits pains et muffins »;
- THE HEALTH COMPANY DR SMOOD SMART FOOD FOR A GOOD MOOD EST. 2014 (LMC1,048,288) - pour « produits de boulangerie-pâtisserie, nommément, pain, petits pains, gâteaux...; muffins; biscuits. pâtisseries »

[70] La Requérante soutient que 11 de ces enregistrements ont été émis au Canada avant que l'Opposante n'enregistre sa marque de commerce SMART, que beaucoup d'entre eux devraient poser davantage de problèmes en termes de coexistence potentielle avec la marque de commerce déposée

SMART de l'Opposante, étant donné que, dans certains cas, contrairement à la Marque, les marques de tiers commencent par le mot SMART, et que la Marque devrait également être autorisée à coexister.

[71] En ce qui concerne le marché, la Requérante fait référence à la recherche effectuée par M. Song le 5 décembre 2022 sur le site Web de Metro (un réseau de 950 épiceries) qui présente plus de 240 produits contenant le mot SMART, que ces produits étaient disponibles dans 12 sections différentes des différents magasins et comprenaient 17 marques différentes identifiées [L'affidavit Song, para 4; Pièce B]. Par exemple, la Requérante indique précisément sept produits de tiers disponibles à la vente aux consommateurs canadiens en liaison avec des marques incorporant le mot SMART (comme Life Smart Mieux Être, SmartPop, Smart Sweets et Smartfood). Finalement, la Requérante soutient que l'affidavit Song doit être lu conjointement avec l'affidavit Bacher, où M. Bacher s'est personnellement rendu dans un magasin Loblaws et a acheté sept produits alimentaires/boissons qui présentent SMART comme élément de leur marque de commerce (y compris Smartfood et SmartPop popcorn, Smart Sweets candy et un kit de dîner Taco souples SMART FIESTA) [l'affidavit Bacher, para 20; Pièce I].

[72] L'Opposante, pour sa part, fait valoir essentiellement que le nombre de marques de commerce pertinentes extraites du registre par M. Song est insuffisant, que la preuve de l'état du marché qu'il fournit est un ouï-dire inadmissible, que les produits énumérés à la Pièce I de l'affidavit Bacher qui incluaient le mot SMART sont intrinsèquement différents des produits de boulangerie-pâtisserie, et que M. Bacher n'a pas fourni de preuve de l'association de ces articles avec des marques de commerce déposées. Quant à ce dernier point, je note que seulement deux des marques de commerce énumérées au paragraphe 69 ci-dessus peuvent être trouvées

dans les preuves de l'état du marché et une seule d'entre elles en liaison avec les produits visés par l'enregistrement cités par la Requérante (c'est-à-dire SMART FIESTA pour un kit de dîner Taco souples qui comprend des tortillas).

[73] Lors de l'audience, les observations de la Requérante se sont axées sur la question du nombre d'enregistrements pertinents qui seraient considérés comme significatifs, de sorte que le registraire cherche à invoquer uniquement la preuve de l'état du registre sans avoir besoin de tenir compte également de la preuve de l'état du marché. S'appuyant fortement sur *Tweak-D Inc. c. Canada (Procureur général)*, 2023 CAF 238, l'Opposante a fait valoir à son tour que les inférences fondées sur l'état du registre ne devraient être tirées que s'il existe plusieurs enregistrements pertinents *auxquels on ajoute* une preuve de l'emploi réel des marques. Cependant, à mon avis, l'affaire *Tweak-D* ne soutient pas cette proposition de manière absolue; les commentaires de la Cour d'appel fédérale sur lesquels s'appuie l'Opposante doivent plutôt être pris dans leur contexte (qui était qu'il n'y avait que quatre enregistrements pertinents dans la preuve de l'état du registre et aucune preuve d'emploi). En d'autres termes, je crois que c'est une question qui dépend en fin de compte des faits se rapportant à une affaire en particulier.

[74] En l'espèce, je constate que les enregistrements extraits par M. Song montrent qu'il y a au moins une certaine coexistence sur le registre des marques de commerce comportant l'élément SMART en liaison avec des produits de boulangerie-pâtisserie. De même, malgré les problèmes soulevés par l'Opposante, je constate que les renseignements relatifs au marché et fournis par Messieurs. Song et Bacher – dans l'ensemble – montrent au moins un certain emploi commercial des marques de tiers comportant l'élément SMART en liaison avec des produits alimentaires. Cela dit, le fait

que je peux également inférer des marques pertinentes identifiées dans le registre qu'au moins certaines d'entre elles sont employées ne change pas le fait que la preuve corroborante de l'emploi réel des produits de boulangerie-pâtisserie que la Requérante a choisi de soumettre est extrêmement limitée et qu'aucun renseignement de quelque nature que ce soit n'est fourni quant à l'étendue de l'emploi par des tiers.

[75] Par conséquent, je conclus que cette circonstance entourant la demande favorise la Requérante, mais pas de façon significative.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[76] Comme il a été mentionné ci-dessus, le fardeau ultime incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion quant à la source des produits des parties. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive après avoir examiné l'ensemble de la preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante.

[77] La validité des marques de commerce de l'Opposante, son droit de les employer ou la question de savoir si leurs enregistrements représentent fidèlement les droits de l'Opposante ne sont donc pas remis en cause ici. De plus, la question qui m'est posée n'est pas de savoir si une partie devrait bénéficier de l'exclusivité sur le mot « smart » au Canada, mais plutôt si un consommateur ayant un vague souvenir de l'une ou l'autre des Marques de commerce déposées de l'Opposante (y compris la marque de commerce SMART, objet de l'enregistrement N° LMC827,840) conclurait, s'agissant de première impression et de vague souvenir, que les produits de la Requérante arborant la Marque proviennent de la même source ou sont autrement liés à l'Opposante.

[78] Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime. Dans le meilleur des cas pour la Requérante, je constate que la prépondérance des probabilités ici est également partagée entre une conclusion de confusion quant à la source des produits des parties et d'absence de confusion. Je parviens à cette conclusion en raison de la ressemblance entre les marques de commerce des parties, le chevauchement de leurs produits et voies de commercialisation, le fait que l'Opposante emploie sa marque de commerce SMART depuis plus longtemps et qu'une telle marque est devenue connue dans une large mesure au Canada, malgré la preuve de l'état du registre/du marché.

[79] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité est accueilli sur la base de l'enregistrement N° LMC827,840. Comme indiqué ci-dessus, la position de l'Opposante n'est pas meilleure au regard de ses autres enregistrements plaidés.

Motifs restants à considérer

[80] Puisque le motif de l'Opposante fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi a été accueilli, je n'estime pas nécessaire d'aborder les autres motifs d'opposition prévus aux articles 16(1), 2 et 38(2)f) de la Loi, respectivement énoncés aux paragraphes 9e), f) et i) de la déclaration d'opposition.

DÉCISION

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

Iana Alexova
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Christelle Ziade
Félix Tagne Djom

ANNEXE A

Marques de commerce déposées de l'Opposante

Marque de commerce	N° d'enregistrement	Produits
SMART & Dessin 	LMC708,753	[TRADUCTION] Pain, petits pains et rouleaux.
DEMPSTER'S SMART	LMC761,257	[TRADUCTION] Pain, petits pains et rouleaux.
POM SMART	LMC802,724	[TRADUCTION] Pains. Petits pains et rouleaux. Muffins anglais, tortilla, bagels.
POM'S SMART	LMC812,868	[TRADUCTION] Pain, petits pains et rouleaux.
SMART	LMC827,840	[TRADUCTION] Produits de boulangerie- pâtisserie, nommément pains. Pains à hot-dogs et pains à hamburgers. Muffins anglais, bagels et tortillas.
SMART 16 & Dessin	LMC918,711	[TRADUCTION] Pain, tortillas et petits pains.

 <p>The logo for Smart 16 Whole Grains is circular with a thick, dark border. The word "Smart" is written in a large, bold, cursive font at the top. Below it, the number "16" is prominently displayed in a large, bold, sans-serif font. To the right of the "16", the words "Whole Grains" are written in a smaller, sans-serif font. At the bottom left of the circle, the words "WHITE made with" are written in a small, sans-serif font.</p>		
--	--	--

ANNEXE B

Extraits de la déclaration d'opposition (les fautes de frappe et autres sont reproduites)

[TRADUCTION]

[...]

9. [...] Les motifs d'opposition sont les suivants :

- a. La demande devrait être refusée en application des dispositions de l'article 38(2)a) puisqu'elle ne n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30(2) en ce sens que la demande ne contient aucun état dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits spécifiques en liaison avec lesquels la Marque opposée sera employée ou a été employée selon le cas. Par conséquent, la demande contestée [sic] devrait donc être refusée en application des dispositions de l'article 38(2)a).
- b. La demande devrait également être refusée en application des dispositions de l'article 38(2)a) puisqu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 30 (3), car les produits et services ne sont pas regroupés selon la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de la classification de Nice à laquelle ce groupe de produits et services appartient et présenté dans l'ordre numérique selon les classes de la classification de Nice. Par conséquent, la demande contestée [sic] devrait donc être refusée en application des dispositions de l'article 38(2)a).
- c. La Demande devrait être refusée en vertu des dispositions de l'article 38 (2)a.1) puisqu'elle a été produite de mauvaise foi, pour les raisons suivantes :
 - i. La Requérante n'aurait pas pu être convaincue et ne peut toujours pas être convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque opposée au Canada, en liaison avec les produits et services décrits dans la Demande, puisque le faire aurait l'effet de diminuer la valeur associée aux Marques de commerce de l'Opposante en contravention à l'article 22 de la Loi.
 - ii. La Requérante n'aurait pas pu être convaincue et ne peut toujours pas être convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque opposée au Canada en liaison avec les biens et services décrits dans la famille de marques de commerce SMART qui appartient à l'Opposante et est employée par cette dernière et/ou ses prédécesseurs en titre, contrairement à l'article 7 de la Loi.

- iii. La Requérante n'aurait pas pu être convaincue et ne peut toujours pas être convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque opposée au Canada en liaison avec les biens et services décrits dans la Demande, à la date de production de la Demande, la Requérante était consciente de l'enregistrement antérieur des marques déposées de l'Opposante et était également consciente de l'emploi antérieur et continu de la marque SMART et de la famille de marques SMART par l'Opposante et son prédécesseur en titre, et la Requérante a donc produit la demande de la Marque opposée de mauvaise foi. Par conséquent, la Demande devrait être refusée en application des dispositions de l'article 38(2)a.1).
- d. La Marque opposée n'est pas enregistrable conformément aux dispositions de l'Article 12(1)d) (au sens des Articles 2 et 6) parce qu'elle crée de la confusion avec une ou plusieurs Marques de commerce déposées et plus particulièrement avec une ou plusieurs des Marques déposées de l'Opposante, y compris, sans toutefois s'y limiter, la Marque de commerce déposée SMART (LMC827,840). Par conséquent, la Demande devrait être refusée en application des dispositions de l'article 38(2)b).
- e. En application de l'article 38(2)c), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des produits et services tels que décrits dans la Demande compte tenu de l'article 16(1), puisqu'à la date de production de la Demande ou à la date du premier emploi au Canada (selon la première éventualité), la Marque opposée créait de la confusion (au sens des articles 2 et 6) avec au moins une Marque de commerce qui avait été employée antérieurement au Canada par une autre personne, et plus particulièrement avec une ou plusieurs Marques de commerce de la famille SMART, y compris, sans toutefois s'y limiter, une ou plusieurs marques déposées de l'Opposante et la Marque de commerce SMART, qui ont été employées antérieurement au Canada par l'Opposante et/ou ses prédécesseurs en titre.
- f. L'Opposante fonde en outre son opposition sur les motifs établis à l'article 38(2)d), puisque la Marque opposée n'est pas distinctive au sens de l'article 2, car elle ne distingue pas effectivement et n'est ni adaptée à distinguer ni capable de distinguer les biens et services, tels que décrits dans la Demande, des biens et services d'autrui, et plus particulièrement des biens et services associés à une ou plusieurs des Marques déposées de l'Opposante, y compris la Marque de commerce SMART et la Famille de Marques de commerce SMART, qui ont été et sont employées au Canada par l'Opposante et/ou ses prédécesseurs en titre.
- g. Conformément à l'article 38(2)e), à la date de production de la demande au Canada, la Requérante n'employait pas et n'avait pas l'intention d'employer la Marque opposée au Canada en liaison avec les biens et services spécifiés dans la demande.

- h. La Demande devrait être refusée en vertu des dispositions de l'article 38(2)f), car, à la date de production de la demande au Canada, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque de commerce au Canada en liaison avec les biens et services spécifiés dans la demande puisqu'elle créait de la confusion (au sens des articles 2 et 6) avec au moins une marque de commerce qui avait été préalablement employée et/ou enregistrée au Canada par une autre personne, et plus particulièrement avec une ou plusieurs des Marques déposées de l'Opposante, y compris, sans toutefois s'y limiter, une ou plusieurs des Marques de commerce de la Famille SMART, y compris la Marque de commerce SMART, qui ont été préalablement employées au Canada par l'Opposante et/ou ses prédécesseurs en titre.

- i. La Demande devrait être refusée en vertu des dispositions de l'article 38 (2)f) puisqu'à la date de dépôt de la Demande, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque opposée au Canada en liaison avec les produits et services décrits dans la Demande pour les raisons ci-dessous :
 - i. Un tel emploi aurait l'effet de diminuer la valeur associée aux Marques déposées de l'Opposante mondialement connues, y compris la famille de Marques de commerce SMART et la Marque de commerce SMART, contrairement à l'article 22 de la Loi.

 - ii. Un tel emploi constituerait une commercialisation trompeuse de la famille de Marques de commerce SMART et de la Marque de commerce SMART qui appartient à l'Opposante et est employée par cette dernière et/ou ses prédécesseurs en titre, en contravention à l'article 7 de la Loi.

[...]

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2024-09-05

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Bruno Barrette et William Archambault

Pour la Requérante : Paul W. Braunovan

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Bruno Barrette (Barrette Legal Inc.)

Pour la Requérante : Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP