

## TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de CIC Foods Inc. et Canadian Agra Foods Inc. à la demande n° 837,866 portant sur la marque de commerce CANAGOLD, produite par Argosy International Inc.

---

Le 27 février 1997, la requérante, Argosy International Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce CANAGOLD, sur le fondement de l'emploi projeté de la marque au Canada. La demande modifiée vise les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Produits laitiers, notamment lait évaporé, lait concentré sucré, beurre, fromage, poudre de lait entier, poudre de lait écrémé, poudre de babeurre, crème en poudre, poudre de lactosérum, poudre de fromage, concentré protéique de lactosérum, isolat protéique de lactosérum, lactose, lait et crème UHT, crème glacée, préparation pour crème glacée, tartinade et trempettes laitières, caséine, mélanges laitiers; produits agricoles, notamment avoine, orge, sarrasin, maïs à éclater, oléagineux, graines de lin, graines comestibles, graines de tournesol, graines de moutarde, graines de canola, graines des Canaries, luzerne et riz; produits alimentaires, notamment huiles de table, huiles végétales, colorants à café non laitiers, margarine, huile de canola, huile de tournesol, huile de lin, shortening, saindoux, frites, base sèche pour soupe, légumes secs, noix, sirop d'érable, miel, eau de source et viandes congelées, notamment volaille et porc.

La demande a été publiée en vue de la procédure d'opposition le 16 septembre 1998.

L'opposante, CIC Foods Inc. et Canadian Agra Foods Inc., a produit une déclaration d'opposition le 16 mars 1999. Les motifs d'opposition sont les suivants :

[TRADUCTION]

- a) L'opposante fonde son opposition sur le motif prévu à l'alinéa 38(2)a), à savoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 en ce que, compte tenu des faits exposés au paragraphe 2 [c'est-à-dire que l'opposante est la propriétaire de la marque de commerce CANOLA GOLD, qui fait l'objet de la demande n° 778,483, en vue de l'emploi en liaison avec les marchandises [TRADUCTION] « huile à friture, shortening, margarine, huile de table, vinaigrettes, huile de canola et mayonnaise »], la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer ou d'enregistrer sa marque de commerce. L'opposante fonde également ce motif d'opposition sur le fait que la requérante n'a pas l'intention d'employer la marque de commerce de la manière indiquée dans la demande ou n'a pas du tout l'intention de l'employer.
- b) L'opposante fonde son deuxième motif d'opposition sur l'alinéa 38(2)c), à savoir que la requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce faisant l'objet de la demande compte tenu des dispositions de l'article 16. À la date de production de la demande de la requérante, cette marque de commerce créait de la confusion avec la marque de commerce de l'opposante indiquée au paragraphe 2, qui avait été antérieurement employée et demandée au Canada. L'opposante n'a pas abandonné sa marque de commerce.

- c) L'opposante fonde son opposition sur le motif exposé à l'alinéa 38(2)d), à savoir que la marque de commerce faisant l'objet de la demande n'est pas distinctive compte tenu des faits allégués dans la présente déclaration d'opposition et aussi du fait qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles la requérante projette de l'employer des marchandises de l'opposante, et la marque de commerce de la requérante n'est pas adaptée à les distinguer ainsi. L'opposante a employé et annoncé largement sa marque de commerce CANOLA GOLD au Canada et la marque de commerce CANOLA GOLD est distinctive des marchandises de l'opposante.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration le 10 avril 1999, dans laquelle elle dénie de façon générale les allégations formulées par l'opposante dans sa déclaration d'opposition. L'opposante a présenté en preuve l'affidavit de Joseph Ulvr, étudiant en droit chez les agents de l'opposante. La requérante a choisi de ne pas produire de preuve. La requérante a été la seule à produire un plaidoyer écrit et il n'y a pas eu d'audience.

Les premier et deuxième motifs d'opposition sont fondés sur les alinéas 30e) et 30i) de la Loi. Si la requérante a le fardeau de persuasion pour établir qu'elle satisfait aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), l'opposante a néanmoins le fardeau initial de présentation à l'égard des faits allégués à l'appui du motif fondé sur l'article 30 (voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330; et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293). L'époque pertinente pour l'examen des circonstances concernant les questions d'inobservation de l'article 30 est la date de production de la demande (voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, à la page 475).

L'opposante n'a pas produit de preuve pour établir que la requérante ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30e). Ce motif est donc rejeté.

Le motif fondé sur l'alinéa 30i) tel qu'il est invoqué par l'opposante ne constitue pas un motif valable. Le simple fait que l'opposante ait demandé la marque de commerce CANOLA GOLD avant la production de la demande de la requérante n'empêche pas la requérante de faire sincèrement la déclaration exigée par l'alinéa 30i) de la Loi. Ce motif est donc également rejeté.

Les troisième et quatrième motifs d'opposition sont que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque parce qu'à la date de production de la demande, la marque de la requérante créait de la confusion avec la marque de commerce de l'opposante CANOLA GOLD, qui avait été antérieurement employée et demandée au Canada. S'agissant d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*a*) de la Loi, l'opposante a le fardeau de persuasion, compte tenu des dispositions des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi, pour établir l'emploi antérieur ou la révélation antérieure de ses marques de commerce au Canada par rapport à la date de production de la demande de la requérante. De plus, l'opposante doit établir qu'elle n'avait pas abandonné ses marques de commerce à la date de la publication en vue de la procédure d'opposition dans le Journal des marques de commerce (soit le 21 mai 1997). Comme l'opposante n'a produit de preuve ni au sujet de l'emploi antérieur ni au sujet de la révélation antérieure de sa marque de commerce, ce motif d'opposition est rejeté.

S'agissant du motif fondé sur l'alinéa 16(3)*b*), l'opposante s'est acquittée de son fardeau initial puisque sa demande n° 778,483 a été produite avant la demande de la requérante. En outre, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 16(4) de la Loi, la demande de l'opposante était pendante à la date de l'annonce de demande de la requérante. Il faut donc décider au sujet de ce motif d'opposition sur la question de la confusion entre la marque projetée de la requérante et la marque de commerce dont la demande avait été produite antérieurement par l'opposante. Dans l'application du critère de la confusion exposé au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut prendre en compte toutes les circonstances de l'espèce, notamment celles qui sont expressément prévues au paragraphe 6(5) de la Loi. La requérante a le fardeau de persuasion pour établir qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque projetée et la marque de commerce antérieurement employée de l'opposante.

S'agissant d'abord des alinéas 6(5)*a*) et 6(5)*b*) de la Loi, la marque de la requérante est en elle-même plus forte que la marque de l'opposante puisqu'elle se compose d'un mot inventé

tandis que la marque de l'opposante suggère au moins certaines des marchandises de l'opposante. Comme l'opposante n'a pas produit de preuve d'emploi de sa marque et que la marque de la requérante est fondée sur l'emploi projeté, la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues et la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage ne favorisent ni l'une ni l'autre des parties.

S'agissant de la nature des marchandises des parties (alinéa 6(5)c)), les produits alimentaires de la requérante, notamment les huiles comestibles, les huiles végétales, la margarine, l'huile de canola, l'huile de tournesol, l'huile de lin et le shortening sont similaires, sinon identiques aux marchandises huile à friture, shortening, margarine, huile de table, vinaigrettes, huile de canola et mayonnaise de l'opposante. Les autres marchandises de la requérante sont aussi reliées aux marchandises de l'opposante puisqu'on peut toutes les ranger dans la grande catégorie des produits alimentaires.

S'agissant des circuits de distribution des parties (alinéa 6(5)d)), il y a un chevauchement entre les commerces des parties puisque les marchandises peuvent toutes être vendues dans les épiceries. Toutefois, des marchandises dont on peut dire qu'elles appartiennent à la même catégorie générale peuvent également être intrinsèquement différentes et, de ce fait, être vendues dans des sections différentes de la même épicerie (voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483, confirmé par 49 C.P.R. (3d) 217). À mon avis, les divers produits laitiers, produits agricoles et autres produits alimentaires de la requérante, notamment les marchandises colorants à café non laitiers, saindoux, frites, base sèche pour soupe, légumes secs, noix, sirop d'érable, miel, eau de source et viandes congelées, notamment volaille et porc, sont différentes des marchandises huile à friture, shortening, margarine, huile de table, vinaigrettes, huile de canola et mayonnaise de l'opposante. Je considère donc que ces produits seraient vendus dans des sections différentes de l'épicerie.

Quant au degré de ressemblance entre les marques en cause, les marques présentent une certaine similitude dans la présentation et le son, puisqu'elles commencent toutes deux par les lettres CAN et se terminent par la composante ou le mot GOLD. Les idées suggérées par les marques des parties sont quelque peu différentes, toutefois, puisque la marque de l'opposante suggère un type supérieur d'huile de canola tandis que celle de la requérante suggère, à mon avis, quelque chose de supérieur provenant du Canada.

Dans l'application du critère de la confusion, j'ai jugé qu'il s'agissait d'une question à examiner sous l'angle de la première impression et du souvenir imparfait. À la lumière des conclusions précédentes, particulièrement de la ressemblance visuelle entre les marques et de la similitude entre les marchandises et les commerces des parties relativement aux produits alimentaires de la requérante, notamment les marchandises huiles comestibles, huiles végétales, margarine, huile de canola, huile de tournesol, huile de lin et shortening, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir que les marques ne créent pas de confusion relativement à ces marchandises. Étant donné les différences entre les autres marchandises de la requérante et celles de l'opposante, je conclus que ces marques ne créent pas de confusion à l'égard de ces autres marchandises.

Le cinquième et dernier motif d'opposition repose également sur la question du risque de confusion entre les marques des parties. Compte tenu de mes commentaires ci-dessus sur cette question, je suis convaincu que ce motif aurait également été accueilli à l'égard des produits alimentaires de la requérante notamment les marchandises huiles comestibles, huiles végétales, margarine, huile de canola, huile de tournesol, huile de lin et shortening, même si la date pertinente pour l'examen de ce motif (soit la date de l'opposition) n'est pas la même que la date pertinente pour l'appréciation du risque de confusion à l'égard du motif fondé sur l'aliné 16(3)b).

Dans l'exercice de la délégation reçue du registraire des marques de commerce en

application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la requérante à l'égard des marchandises « huiles comestibles, huiles végétales, margarine, huile de canola, huile de tournesol, huile de lin et shortening » et je rejette pour le reste l'opposition. Au sujet du pouvoir de rendre une décision d'acceptation partielle de l'opposition, je renvoie à la décision *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH*, (1986) 10 C.P.R. (3d) 482 à la page 492 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 31 JANVIER 2002.

C. R. Folz  
Membre,  
Commission des oppositions des marques de commerce