



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2015 COMC 66**  
**Date de la décision : 2015-04-07**  
**TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par Jarrow Formulas, Inc. à  
l'encontre de la demande  
d'enregistrement n° 1,305,286 pour la  
marque de commerce POM au nom de  
Canada Bread Company, Limited.**

[1] Jarrow Formulas, Inc. s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce POM visée par la demande d'enregistrement n° 1,305,286 en liaison avec, entre autres, des extraits botaniques utilisés pour la préparation de produits cosmétiques et de produits de soins de la peau; une variété de préparations cosmétiques et de soins de la peau; des huiles essentielles et des huiles nutritives; des huiles de bain et des produits pour le bain; des produits de soins capillaires et des produits de soins des ongles; et des préparations pharmaceutiques et des suppléments alimentaires pour les soins de la peau, des ongles et des cheveux.

[2] La question déterminante en l'espèce est celle de savoir si la marque de commerce POM (la Marque) crée de la confusion avec la marque de commerce POME GREAT visée par la demande d'enregistrement n° 1,277,280. À la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque, la demande no 1,277,280 était en instance relativement aux produits suivants : [TRADUCTION] « compléments alimentaires, nommément concentrés de jus de fruits, suppléments vitaminiques et suppléments à base d'extraits de fruits sous forme liquide ».

[3] Pour les motifs qui suivent, j'estime que la demande d'enregistrement doit être repoussée en partie.

## Dossier

[4] La demande a été produite par Pom Wonderful LLC le 13 juin 2006, sur la base d'un emploi projeté au Canada, et elle revendique la priorité d'une demande américaine produite le 13 décembre 2005; elle est actuellement au nom de Canada Bread Company, Limited en tant que cessionnaire. Le terme « Requérante » est employé tout au long de la présente décision pour désigner la propriétaire de la demande au moment pertinente.

[5] L'état déclaratif des produits joint à la demande, tel qu'il a été modifié le 31 mars 2010 afin de respecter les termes ordinaires du commerce en réponse à un rapport préliminaire produit par l'examineur, se lit comme suit :

(1) Extraits botaniques, nommément extraits de grenade, pour la préparation de produits cosmétiques et de produits de soins de la peau; préparations cosmétiques et de soins de la peau, nommément huiles, hydratants, lotions, crèmes, vaporisateurs topiques, gels, sérums, masques, toniques et exfoliants pour les mains, le visage, les yeux, les lèvres et le corps; préparations cosmétiques et de soins de la peau, nommément huiles, hydratants, lotions, crèmes, vaporisateurs topiques, gels, sérums, masques, toniques et exfoliants pour les mains, le visage, les yeux, les lèvres et le corps, nommément huiles, hydratants, lotions, crèmes, vaporisateurs topiques, gels, sérums, masques, toniques et exfoliants contenant des extraits de grenade; huiles essentielles et huiles nutritives pour à des fins de cosmétique et de soins de la peau, nommément huiles essentielles et huiles nutritives contenant des extraits de grenade; écrans solaires et produits cosmétiques de bronzage; produits solaires contenant des extraits de grenade; tampons cosmétiques contenant des extraits de grenade; crèmes régénératrices pour la peau non médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux; huiles de bain et produits pour le bain, nommément huiles de bain et produits pour le bain contenant des extraits de grenade; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, lotions capillaires et huiles contenant des extraits de grenade; produits de soins des ongles contenant des extraits de grenade; produits démaquillants contenant des extraits de grenade; produits de rasage et d'après-rasage contenant des extraits de grenade; savons et produits nettoyants contenant des extraits de grenade; huiles nutritives à usage non cosmétique, nommément huile de grenade; Préparations pharmaceutiques et suppléments alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux de traitement pour la peau, nommément pour l'amélioration de la texture et de l'apparence de la peau ainsi que pour contrer la formation de rides; préparations pharmaceutiques et suppléments alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux contenant des extraits de grenade pour le traitement pour la peau, nommément pour l'amélioration de la texture et de l'apparence de la peau ainsi que pour contrer la formation de rides; préparations pharmaceutiques et suppléments alimentaires,

nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux pour les soins des ongles et les soins capillaires, nommément pour promouvoir la pousse et le renforcement des ongles et des cheveux; préparations pharmaceutiques et suppléments alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux contenant des extraits de grenade pour les soins des ongles et les soins capillaires, nommément pour promouvoir la pousse et le renforcement des ongles et des cheveux.

[6] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 26 mai 2010.

[7] Une déclaration d'opposition a été produite par Jarrow Formulas Inc. (l'Opposante) le 25 octobre 2010 sur le fondement de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). En résumé, les motifs d'opposition sont fondés sur des allégations selon lesquelles :

- (i) la demande n'est pas conforme aux exigences prévues à l'alinéa 30a) de la Loi parce qu'elle ne contient pas de déclaration des produits associés à la Marque dans les termes ordinaires du commerce [alinéa 38(2)a) de la Loi];
- (ii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)b) de la Loi, étant donné la confusion avec la marque de commerce POMEGREAT de l'Opposante, pour laquelle la demande n° 1,277,280 avait déjà été produite [alinéa 38(2)c) de la Loi];
- (iii) la Marque ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les produits de la Requérante de ceux de tiers, y compris les produits de l'Opposante associés à la marque de commerce POMEGREAT [alinéa 38(2)d) de la Loi].

[8] La Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition.

[9] La preuve de l'Opposante est constituée d'une copie certifiée du dossier de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) concernant la demande n° 1,277,280 pour la marque de commerce POMEGREAT en date du 18 novembre 2009.

[10] La preuve de la Requérante est constituée de l'affidavit de Jessica Rodrigues-Cerqueira, une technicienne juridique employée par l'agent de marques de commerce de la Requérante,

assermentée le 31 mai 2013. M<sup>me</sup> Rodrigues-Cerqueira présente en preuve les détails d'enregistrements en vigueur et de demandes accueillies (les enregistrements et demandes POM), qu'elle a obtenus dans la base de données des marques de commerce canadiennes. Ces demandes et enregistrements appartiennent à la Requérante et visent des marques de commerce constituées du terme « POM » ou qui le contiennent (les Marques POM). M<sup>me</sup> Rodrigues-Cerqueira n'a pas été contre-interrogée par l'Opposante.

[11] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

### Fardeaux de preuve

[12] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al.* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

### Motifs d'opposition rejetés sommairement

[13] Je rejette sommairement les motifs d'opposition soulevés en vertu des alinéas 38(2)a) et 28(2)i) de la Loi pour les raisons suivantes.

[14] Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 38(2)a) de la Loi, lequel est fondé sur une allégation selon laquelle la demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi, semble un argument « passe-partout », en ce sens qu'il ne fait que reprendre le libellé de la Loi. Quoi qu'il en soit, si l'on suppose que le motif d'opposition a été dûment plaidé, il est rejeté

parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, soit de démontrer que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30a) de la Loi.

[15] Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif et invoqué en vertu de l'alinéa 38(2)d) de la Loi est rejeté, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait. Plus particulièrement, l'Opposante n'a pas démontré que la marque POME GREAT qu'elle invoquait était devenue suffisamment connue au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 25 octobre 2010, pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF); *Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

#### Examen des autres motifs d'opposition

[16] L'autre motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 38(2)c) de la Loi est fondé sur l'article 16(3)b) de la Loi. Il repose sur une allégation de confusion entre la Marque et la marque de commerce POME GREAT de l'Opposante, dont la demande porte le numéro 1,277,280.

[17] J'estime qu'il est utile d'amorcer mon analyse de ce motif d'opposition par une reproduction des extraits suivants du plaidoyer écrit de la Requérente, car ils reflètent essentiellement sa position :

[TRADUCTION]

13. Étant donné les enregistrements et demandes POM de la Requérente, lesquels ont été produits avant la demande POME GREAT de l'Opposante (y compris la demande précédemment produite par la Requérente portant le numéro 1,222,704 pour la marque POM, laquelle couvre les mêmes marchandises qui figurent dans la demande POME GREAT de l'Opposante, ainsi que l'enregistrement précédent de la marque de commerce POMWONDERFUL & Dessin de la Requérente portant le numéro LMC832,083), la Requérente détient des droits supérieurs relativement à la marque de commerce POM pour son emploi en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande en objet, par rapport aux droits de l'Opposante relativement à sa demande POME GREAT.

[...]

22. [...] comme le démontre clairement la preuve de la Requérente, cette dernière détient des droits supérieurs relativement à la marque de commerce POM, y compris toutes les variantes de celle-ci, étant donné que la Requérente emploie déjà depuis

longtemps les Marques POM au Canada et que ses enregistrements et demandes POM ont été produits avant la date de priorité de la demande POME GREAT de l'Opposante (y compris la demande précédente de la Requé rante portant le numéro 1,122,707 pour la marque POM, laquelle couvre les mêmes produits que ceux énumérés dans la demande POME GREAT de l'Opposante).

23. Ces droits que détient la Requé rante relativement aux Marques POM, aux enregistrements et demandes POM (y compris la demande numéro 1,122,704 précédemment produite) existaient bien avant la date de priorité alléguée pour la demande POME GREAT de l'Opposante, soit le 23 mai 2005. Plus précisément, ces droits datent de 75 ans.

24. Cela dit, en toute déférence, ce n'est pas la demande en cause pour la marque POM qui doit être considérée comme créant de la confusion avec la demande POME GREAT de l'Opposante, mais l'inverse : c'est la demande POME GREAT de l'Opposante qui doit être considérée comme créant de la confusion avec les Marques POM précédentes et les enregistrements et demandes POM précédents de la Requé rante. En effet, [...] la Commission des oppositions en est déjà arrivée à cette conclusion dans l'opposition de la Requé rante à l'encontre la demande POME GREAT. En conséquence, ce motif d'opposition doit être rejeté.

25. Quoi qu'il en soit, l'Opposante n'a produit aucune preuve permettant de conclure à un cas de confusion.

[18] Sans vouloir offenser la Requé rante, la question qui découle du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(3)*b*) ne concerne pas le droit de l'Opposante à l'enregistrement de la marque de commerce POME GREAT en date du 23 mai 2005, mais plutôt la question de savoir si la Requé rante est la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au 13 décembre 2005. En outre, c'est à la Requé rante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer qu'elle a droit à l'enregistrement de la Marque.

[19] Il est vrai que le registraire a rejeté la demande n° 1,277,280 de l'Opposante pour la marque de commerce POME GREAT en vertu des alinéas 16(3)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi, à la suite de l'opposition de la Requé rante. J'ai rendu la décision au nom du registraire puisque j'ai conclu à la présence de confusion entre la marque de commerce POME GREAT de l'Opposante et la marque de commerce POM WONDERFUL et Dessin de la demande n° 1,176,267 et de l'enregistrement n° LMC832,083. La décision rendue le 18 juin 2013, indexée sous le nom *Canada Bread Company, Limited c Jarrow Formulas Inc*, 2013 COMC 108 (CanLII), fait actuellement l'objet d'un appel devant la Cour fédérale [dossier n° T-1539-13].

[20] Néanmoins, tout ce que doit faire l'Opposante pour s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe au titre de l'alinéa 16(3)b) est de démontrer que sa demande n° 1,277,280 a été produite avant la date de priorité de la demande pour la Marque, soit le 13 décembre 2005, et qu'elle était en instance à la date de l'annonce de la demande de la Requérante, soit le 26 mai 2010 [paragraphe 16(4) de la Loi]. Autrement dit, même si la Cour fédérale rejette l'appel dans le dossier *Canada Bread Company, Limited, supra*, le refus de la demande alléguée de l'Opposante après la date pertinente est sans conséquence dans l'analyse du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(3)b) [voir l'affaire *ConAgra Inc C McCain Foods Ltd* (2001), 14 CPR (4th) 228 (CF 1<sup>re</sup> inst) dans laquelle l'abandon de la demande de la partie opposante après la date pertinente a été considéré comme une circonstance non pertinente dans l'analyse de la probabilité de confusion au titre de l'alinéa 16(3)b) de la Loi].

[21] En l'espèce, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait. En effet, sa demande alléguée a été produite le 27 octobre 2005, revendiquant le 23 mai 2005 comme date de priorité, et était en instance à la date de l'annonce de la demande pour la Marque.

[22] Il reste donc à déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir que, en date du 13 décembre 2005, la Marque ne créait aucune confusion avec la marque de commerce POME GREAT visée par la demande n° 1,277,280.

[23] La copie certifiée du dossier de l'OPIC, en date du 18 novembre 2009, montre que l'Opposante a d'abord produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce POME GREAT en liaison avec des [TRADUCTION] « suppléments alimentaires; préparations en poudre pour boissons; préparations en poudre pour substituts de repas; jus de fruits, boissons aux fruits et concentrés de fruits ». En réponse aux rapports de l'examineur, l'état déclaratif des produits a ensuite été modifié afin qu'il respecte les termes ordinaires du commerce.

[24] Comme il a été indiqué précédemment, la loi exige qu'une demande alléguée à l'appui d'un motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(3)b), fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, soit en instance à la date de l'annonce de la demande visée par l'opposition. Par conséquent, dans mon évaluation de la probabilité de confusion, en date du 13 décembre 2005, je crois que l'analyse de l'état déclaratif des produits contenu dans la demande de l'Opposante, tel

qu'il existait à la date de l'annonce de la demande pour la Marque, respecte l'intention du législateur.

[25] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire d'examiner le registre des marques de commerce afin d'analyser la demande n° 1,277,280 [voir *Royal Appliance Mfg Co c Iona Appliance Inc* (1990), 32 CPR (3d) 525 (COMC) à la page 529]. J'ai conclu que le 26 mai 2010, l'état déclaratif des produits contenu dans la demande n° 1,277,280 se lisait comme suit :

[TRADUCTION] « compléments alimentaires, nommément concentrés de jus de fruits, suppléments vitaminiques et suppléments à base d'extraits de fruits sous forme liquide », à la suite de la modification volontaire apportée le 12 novembre 2009.

[26] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi porte 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 ou les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont impartis ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[27] En appliquant le critère relatif à la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Le poids qu'il convient d'attribuer à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour consulter une discussion exhaustive sur les principes généraux qui régissent le critère relatif à la confusion.]



[28] Dans la décision *Masterpiece, supra*, la Cour suprême du Canada a déclaré que le degré de ressemblance entre les marques, bien qu'il s'agisse du dernier facteur énoncé au paragraphe 6(5) de la Loi, est souvent susceptible d'avoir la plus grande incidence sur l'examen de la confusion; la Cour a donc décidé de commencer son analyse en examinant ce facteur. Par conséquent, je passe à l'examen des facteurs énoncés au paragraphe 6(5), en commençant par le degré de ressemblance entre les marques de commerce.

*Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[29] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faille considérer les marques dans leur ensemble, et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever des similitudes ou des différences entre leurs éléments constitutifs.

[30] La première partie d'une marque de commerce est généralement considérée comme la plus importante au moment d'évaluer la probabilité de confusion [*Conde Nast Publications Inc c Union Des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183, p. 188 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Au paragraphe 64 de la décision *Masterpiece*, la Cour écrit que pour mesurer le degré de ressemblance, il est préférable de d'abord considérer s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique.

[31] À première vue, sans que je les examine en détail, j'estime qu'il existe un degré de ressemblance assez élevé entre les marques de commerce sur le plan de la présentation et du son. En effet, comme je ne considère pas l'adjectif laudatif « great » (grand, très bien) qui forme le suffixe de la marque de commerce de l'Opposante comme étant particulièrement frappant ou unique, je conclus que son préfixe « pome » est en quelque sorte plus important aux fins de la distinction. Bien qu'ils ne soient pas identiques, la Marque et l'élément « pome » de la marque de commerce de l'Opposante partagent de grandes similitudes sur le plan de la présentation. En outre, même si l'on peut soutenir que les éléments « pom » et « pome » se distinguent sur le plan de leur sonorité pour un consommateur anglophone, les connaissances que j'ai relativement à ma langue maternelle me font conclure que « pom » et « pome » se prononcent de manière identique

pour un consommateur francophone; les deux éléments « pom » et « pome » ont la même sonorité que le mot *pomme* en français (*apple* en anglais). Il convient de rappeler qu'une marque de commerce ne peut pas être enregistrée s'il y a risque de confusion pour le consommateur anglophone moyen, le consommateur francophone moyen ou le consommateur bilingue moyen [voir *Pierre Fabre Medicament c SmithKline Beecham Corporation c* (2001), 11 CPR (4th) 1 (CAF)].

[32] En ce qui concerne les idées suggérées, bien qu'il ne soit pas particulièrement frappant, le suffixe « great » (grand, très bien) crée des différences entre les idées suggérées par les marques de commerce. En effet, j'estime que l'on peut raisonnablement conclure que la marque de commerce de l'Opposante évoque l'idée que les produits associés sont supérieurs à la moyenne. La Marque n'évoque pas l'idée de produits supérieurs à la moyenne.

*Alinéa 6(5)a) - Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[33] J'estime que la marque POME GREAT de l'Opposante ne possède pas un caractère distinctif inhérent élevé dans le contexte des produits énumérés dans la demande n° 1,277,280. Mis à part la connotation laudative du suffixe « great » (grand, très bien), dans la mesure où l'élément « pome » a la même sonorité que le mot français *pomme*, le préfixe « pome », dans le contexte des « [TRADUCTION] compléments alimentaires, nommément concentrés de jus de *fruits*, suppléments vitaminiques et *suppléments à base d'extraits de fruits* sous forme liquide » (soulignement ajouté), évoque pour un consommateur francophone des concentrés de jus de pomme et des suppléments à base d'extraits de pomme.

[34] En revanche, il n'existe aucune connotation rattachant la Marque dans le contexte des produits de la Requérante, sauf dans le cas des produits qui font référence à la grenade (*pomegranate* en anglais). Au moment d'étudier les produits de la Requérante décrits comme étant des [TRADUCTION] « huiles nutritives à usage non cosmétique, nommément huile de grenade », ainsi que les produits décrits comme [TRADUCTION] « contenant des extraits de grenade », on peut raisonnablement conclure que la Marque rappelle la grenade.

[35] Finalement, j'estime que les deux marques de commerce possèdent un certain caractère distinctif inhérent. Cependant, je considère que le caractère distinctif inhérent de la Marque dans le contexte des produits non liés à la grenade est plus élevé que celui de la marque de commerce POME GREAT. Au moment d'évaluer la Marque dans le contexte des produits liés à la grenade, je considère que son caractère distinctif inhérent est environ le même que celui de la marque de commerce POME GREAT, bien que l'on puisse soutenir que le caractère distinctif inhérent de cette dernière est moindre, étant donné sa connotation laudative.

[36] Enfin, aucune des parties n'a produit de preuve pour établir que sa marque de commerce avait acquis un caractère distinctif par la promotion ou l'emploi au Canada.

*Alinéa 6(5)b) – La période d'emploi des marques de commerce*

[37] Ce facteur n'a aucune importance. La Marque et la marque de commerce POME GREAT sont toutes deux visées par une demande d'enregistrement fondée sur un emploi projeté et aucune des parties n'a produit de preuve d'emploi au Canada.

*Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce*

[38] Comme il a été mentionné précédemment, j'estime qu'il convient d'analyser l'état déclaratif des produits contenu dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce POME GREAT, tel qu'il existait à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement relative à la Marque, à savoir [TRADUCTION] « compléments alimentaires, nommément concentrés de jus de fruits, suppléments vitaminiques et suppléments à base d'extraits de fruits sous forme liquide » (les compléments alimentaires de l'Opposante).

[39] En l'absence d'observations de la part de l'Opposante pour me convaincre du contraire, j'estime que les compléments alimentaires de l'Opposante se distinguent des produits énumérés dans la demande d'enregistrement relative à la Marque, à l'exception des produits suivants, pour lesquels il semble raisonnable de conclure à un chevauchement avec les compléments alimentaires de l'Opposante :

- (1) [...] suppléments alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux de traitement pour la peau, nommément pour l'amélioration de

la texture et de l'apparence de la peau ainsi que pour contrer la formation de rides; [...] suppléments alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux contenant des extraits de grenade pour le traitement pour la peau, nommément pour l'amélioration de la texture et de l'apparence de la peau ainsi que pour contrer la formation de rides; [...] suppléments alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux pour les soins des ongles et les soins capillaires, nommément pour promouvoir la pousse et le renforcement des ongles et des cheveux; [...] suppléments alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux contenant des extraits de grenade pour les soins des ongles et les soins capillaires, nommément pour promouvoir la pousse et le renforcement des ongles et des cheveux. (les suppléments alimentaires de la Requérente).

[40] Je reconnais que la demande d'enregistrement relative à la Marque précise que les suppléments alimentaires de la Requérente ont pour but [TRADUCTION] « l'amélioration de la texture et de l'apparence de la peau ainsi que pour contrer la formation de rides » ou de « promouvoir la pousse et le renforcement des ongles et des cheveux ». Cependant, ce mémoire descriptif n'écarte pas le fait que les suppléments alimentaires sont des produits visant à compléter l'alimentation d'une personne tout comme les compléments alimentaires. Autrement dit, je ne suis pas prête à conclure que le mémoire descriptif susmentionné est en soi suffisant pour confirmer qu'il existe d'importantes différences entre les suppléments alimentaires de la Requérente et les compléments alimentaires de l'Opposante, et la Requérente n'a formulé aucune observation pouvant me convaincre que je dois en arriver à la conclusion contraire.

[41] Je souhaite ajouter que ma lecture de l'état déclaratif des produits contenu dans la demande d'enregistrement relative à la Marque me mène à conclure que le mémoire descriptif des produits qui suit « préparations pharmaceutiques et suppléments alimentaires » s'applique aux « préparations pharmaceutiques » d'une part et aux « suppléments alimentaires » d'autre part. Autrement dit, ma conclusion d'un chevauchement des suppléments alimentaires de la Requérente et des compléments alimentaires de l'Opposante dans les circonstances de l'espèce ne devrait pas s'entendre d'une conclusion de chevauchement des préparations pharmaceutiques, telles que précisées dans la demande d'enregistrement de la Marque, et des compléments alimentaires de l'Opposante.

[42] Enfin, dans la mesure où je conclus qu'il y a chevauchement des suppléments alimentaires de la Requérente et des compléments alimentaires de l'Opposante, pour les besoins

de l'évaluation de la probabilité de confusion et sans preuve pour me convaincre du contraire, je peux également conclure à un éventuel chevauchement des voies de commercialisation des parties pour ces produits.

[43] Par conséquent, je conclus que l'examen global des facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d) s'applique en faveur de l'Opposante seulement en ce qui concerne les suppléments alimentaires de la Requérante.

#### *Autres circonstances de l'espèce*

[44] On peut soutenir que la preuve et les observations de la Requérante présentent son statut de propriétaire de ses enregistrements des marques de commerce constituées du terme « POM », ou contenant celui-ci, comme une autre circonstance de l'espèce.

[45] La preuve de la Requérante établit que quatre de ses Marques POM ont été enregistrées à la date pertinente, soit le 13 décembre 2005. Ces marques de commerce sont les suivantes : POM, enregistrement n° LMCDF49765; POM LITE enregistrement n° LMC335,814; « POM GOLD » (POM D'OR), enregistrement n° LCD40516; et POM & Dessin, enregistrement n° TMA469,001. Cependant, non seulement les produits couverts par ces enregistrements sont-ils essentiellement des produits de boulangerie-pâtisserie, mais il est aussi établi en droit que le fait d'être propriétaire d'un enregistrement ne confère pas le droit d'obtenir automatiquement l'enregistrement d'autres marques, quelque ressemblantes qu'elles soient avec la marque initialement enregistrée [voir *Groupe Lavo Inc c Procter & Gamble Inc* (1990), 32 CPR (3d) 533 (CMOC) à la page 538].

[46] Par conséquent, je ne considère pas l'existence des enregistrements de la Requérante susmentionnés comme étant pertinente en ce qui a trait à ma décision sur le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(3)b).

[47] Enfin, bien qu'elles ne s'appliquent pas à l'évaluation de la question dont je suis saisie, on peut soutenir que les observations de la Requérante relativement à l'absence de droit à l'enregistrement de l'Opposante pour la marque de commerce POME GREAT font état du fait que la demande d'enregistrement de la Marque a été approuvée par la section de l'examen de

l'OPIIC, malgré la demande précédemment produite par l'Opposante. Je tiens à souligner que le fardeau de preuve qui incombe à une partie requérante est différent selon que la demande en soit à l'étape de l'examen ou à l'étape de l'opposition. Plus particulièrement, à l'étape de l'examen, le registraire est tenu d'annoncer une demande, sauf s'il est convaincu que la partie requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce [article 37 de la Loi]. À l'étape de l'opposition, il revient à la partie requérante de convaincre le registraire qu'elle est la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce.

*Conclusion quant à la probabilité de confusion*

[48] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Dans mon appréciation de l'ensemble des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi et de leur importance relative, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait, à savoir de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque, en liaison avec les suppléments alimentaires de la Requérante, et la marque de commerce POME GREAT de l'Opposante, visée par la demande n° 1,277,280, pour le consommateur francophone moyen, au 13 décembre 2005.

[49] En effet, étant donné le chevauchement des suppléments alimentaires de la Requérante et des compléments alimentaires de l'Opposante, et la possibilité de chevauchement des voies de commercialisation, si je tiens compte du degré de ressemblance entre les marques de commerce sur le plan de la présentation et du son, j'estime que, au mieux pour la Requérante, la prépondérance des probabilités penche tout autant du côté de la confusion que du côté de l'absence de confusion. Comme il revient à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque en liaison avec les suppléments alimentaires de la Requérante ne crée pas de confusion avec la marque de commerce POME GREAT visée par la demande n° 1,277,280 au 13 décembre 2005, je dois trancher en défaveur de la Requérante.

[50] Cependant, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait, à savoir d'établir qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque en liaison avec les produits autres que les suppléments alimentaires de la Requérante et la marque de commerce POME GREAT de l'Opposante visée par la demande n° 1,277,280 au

13 décembre 2005. En effet, malgré le degré de ressemblance entre les marques de commerce, si je tiens compte du fait que la marque de commerce POMEGREAT ne jouit pas d'un caractère distinctif acquis et de ma conclusion selon laquelle les autres produits énumérés dans la demande d'enregistrement de la Marque se distinguent des compléments alimentaires de l'Opposante, j'estime que la prépondérance des probabilités penche en faveur de la Requérante.

[51] Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(3)*b*) est accueilli seulement en ce qui concerne les produits suivants :

(1) [...] suppléments alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux de traitement pour la peau, nommément pour l'amélioration de la texture et de l'apparence de la peau ainsi que pour contrer la formation de rides; [...] suppléments alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux contenant des extraits de grenade pour le traitement pour la peau, nommément pour l'amélioration de la texture et de l'apparence de la peau ainsi que pour contrer la formation de rides; [...] suppléments alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux pour les soins des ongles et les soins capillaires, nommément pour promouvoir la pousse et le renforcement des ongles et des cheveux; [...] suppléments alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux contenant des extraits de grenade pour les soins des ongles et les soins capillaires, nommément pour promouvoir la pousse et le renforcement des ongles et des cheveux.

[52] Je souhaite ajouter que si la Requérante avait produit une preuve pour démontrer que ses Marques POM ont été employées ou sont devenues connues dans une certaine mesure au Canada à la date pertinente, j'aurais peut-être conclu que l'analyse globale des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi penchait en sa faveur, relativement aux suppléments alimentaires de la Requérante. Toutefois, la conclusion d'une opposition est fondée sur la preuve et les plaidoyers des parties et non pas sur des observations non étayées des parties.

#### La décision

[53] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande aux termes du paragraphe 38(8) de la Loi relativement aux produits suivants :

(1) [...] suppléments alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux de traitement pour la peau, nommément pour l'amélioration de

la texture et de l'apparence de la peau ainsi que pour contrer la formation de rides; [...] suppléments alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux contenant des extraits de grenade pour le traitement pour la peau, nommément pour l'amélioration de la texture et de l'apparence de la peau ainsi que pour contrer la formation de rides; [...] suppléments alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux pour les soins des ongles et les soins capillaires, nommément pour promouvoir la pousse et le renforcement des ongles et des cheveux; [...] suppléments alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux contenant des extraits de grenade pour les soins des ongles et les soins capillaires, nommément pour promouvoir la pousse et le renforcement des ongles et des cheveux.

[54] Cependant, je rejette l'opposition en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi concernant les produits suivants :

(1) Extraits botaniques, nommément extraits de grenade, pour la préparation de produits cosmétiques et de produits de soins de la peau; préparations cosmétiques et de soins de la peau, nommément huiles, hydratants, lotions, crèmes, vaporisateurs topiques, gels, sérums, masques, toniques et exfoliants pour les mains, le visage, les yeux, les lèvres et le corps; préparations cosmétiques et de soins de la peau, nommément huiles, hydratants, lotions, crèmes, vaporisateurs topiques, gels, sérums, masques, toniques et exfoliants pour les mains, le visage, les yeux, les lèvres et le corps, nommément huiles, hydratants, lotions, crèmes, vaporisateurs topiques, gels, sérums, masques, toniques et exfoliants contenant des extraits de grenade; huiles essentielles et huiles nutritives pour à des fins de cosmétique et de soins de la peau, nommément huiles essentielles et huiles nutritives contenant des extraits de grenade; écrans solaires et produits cosmétiques de bronzage; produits solaires contenant des extraits de grenade; tampons cosmétiques contenant des extraits de grenade; crèmes régénératrices pour la peau non médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux; huiles de bain et produits pour le bain, nommément huiles de bain et produits pour le bain contenant des extraits de grenade; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, lotions capillaires et huiles contenant des extraits de grenade; produits de soins des ongles contenant des extraits de grenade; produits démaquillants contenant des extraits de grenade; produits de rasage et d'après-rasage contenant des extraits de grenade; savons et produits nettoyants contenant des extraits de grenade; huiles nutritives à usage non cosmétique, nommément huile de grenade; Préparations pharmaceutiques, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux de traitement pour la peau, nommément pour l'amélioration de la texture et de l'apparence de la peau ainsi que pour contrer la formation de rides; préparations pharmaceutiques, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux contenant des extraits de grenade pour le traitement pour la peau, nommément pour l'amélioration de la texture et de l'apparence de la peau ainsi que pour contrer la formation de rides; préparations pharmaceutiques, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux pour les soins des ongles et les



soins capillaires, notamment pour promouvoir la pousse et le renforcement des ongles et des cheveux; préparations pharmaceutiques, notamment comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux contenant des extraits de grenade pour les soins des ongles et les soins capillaires, notamment pour promouvoir la pousse et le renforcement des ongles et des cheveux.

[voir *Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 492 (CF 1<sup>re</sup> inst.) à titre d'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision donnant en partie gain de cause].

---

Céline Tremblay  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad. a.