



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

Référence : 2016 COMC 168
Date de la décision : 2016-10-14
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Amira Enterprises Inc. **Opposante**

et

Seara Alimentos S.A. **Requérante**

1,504,296 pour la marque de commerce **Demande**
SEARA & Dessin

[1] Amira Enterprises Inc. s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce SEARA & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, qui fait l’objet de la demande n° 1,504,296 produite par Seara Alimentos S.A.



[2] Produite le 18 novembre 2010, la demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits décrits comme suit [TRADUCTION] : « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, secs ou cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; repas

préparés à base de plats de viande (bœuf, porc et volaille); repas mi-préparés à base de plats de viande (bœuf, porc et volaille). »

[3] L'Opposante allègue que (i) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); (ii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16 de la Loi; et (iii) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi. Les motifs d'opposition s'articulent autour de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce SERA de l'Opposante.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse la demande d'enregistrement.

Le dossier

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 17 octobre 2012. L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 18 mars 2013. La Requérante a ensuite produit et signifié sa contre-déclaration le 16 mai 2013.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit le premier affidavit de Jennifer Leah Stecyk, recherchiste à l'emploi de l'agent de marques de commerce de l'Opposante. Le premier affidavit Stecyk présente en preuve une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC769,140 de l'Opposante relatif à la marque de commerce SERA. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Jill Roberts, une diplômée du programme de commis juridique du Cambrian College. L'affidavit Roberts présente une preuve concernant l'état du registre ainsi que des définitions du dictionnaire. Enfin, comme preuve en réponse, l'Opposante a produit le second affidavit de Jennifer Leah Stecyk. Le second affidavit Stecyk présente en preuve un certain nombre de résultats de recherches effectuées sur Internet. Aucune des déposantes n'a été contre-interrogée.

[7] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit; aucune des parties n'a sollicité la tenue d'une audience en l'espèce.

Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

La Marque crée-t-elle de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'Opposante?

[9] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce SERA de l'Opposante, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC769,140, visant des produits décrits comme suit [TRADUCTION] : « Produits alimentaires turcs, nommément fruits transformés, nommément fruits séchés et confitures, noix, pois chiches; légumes transformés, nommément okra, aubergine, chou, légumes prêts à manger, marinades, pâte de piments, feuilles de vigne; aromatisants, nommément sirops, lokoums (loukoums), halva, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément yafca (pâte phyllo). » L'enregistrement est fondé sur une allégation d'emploi de la marque de commerce au Canada depuis le 1^{er} septembre 1998.

[10] La date pertinente pour l'examen de cette question est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[11] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si le ou les enregistrements qu'il invoque sont en règle. À cet égard, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre afin de confirmer l'existence du ou des enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que l'enregistrement n° LMC769,140 est en règle.

[12] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il s'agit maintenant de déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante.

[13] Pour les raisons exposées ci-après, j'accueille ce motif d'opposition et je tranche cette question en faveur de l'Opposante.

[14] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 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 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.

[15] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c*) le genre de produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder 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 Cliquot Ltée et al*, 2006 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[16] J'examinerai maintenant les facteurs énoncés à l'article 6(5).

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[17] L'appréciation globale du facteur énoncé à l'article 6(5)a) exige de tenir compte à la fois du caractère distinctif inhérent et du caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties.

[18] En ce qui concerne la marque de commerce SERA de l'Opposante, *The Canadian Oxford Dictionary* définit « sera » [sérums] comme étant le pluriel de « serum » [sérum], dont les significations comprennent le [TRADUCTION] « liquide ambré riche en protéines dans lequel les cellules sanguines sont suspendues et qui se sépare lors de la coagulation du sang », un « fluide aqueux dans l'organisme des animaux » et « lactosérum ». Selon le *Larousse*, le mot « sera » est aussi une forme conjuguée au futur du verbe « être » en français. Des définitions semblables sont jointes comme pièces 3 à 9 à l'affidavit Roberts.

[19] Étant donné que le mot « sera » est un mot d'usage courant en anglais et en français qui n'est ni descriptif ni suggestif des produits visés par l'enregistrement de l'Opposante, j'estime qu'il possède un caractère distinctif inhérent.

[20] Quant à la Marque, la Requérante soutient que celle-ci est frappante et unique compte tenu du dessin et du fait que « seara » n'est pas un mot du dictionnaire.

[21] Je conviens avec la Requérante que le mot « seara » ne semble pas être un mot du dictionnaire en anglais ou en français; cela concorde avec les résultats de la recherche infructueuse faite dans les dictionnaires joints comme pièces 3 à 9 à l'affidavit Roberts. Cependant, un imprimé tiré de *Wikipédia* qui décrit « Seara » comme étant [TRADUCTION] « une ville et une municipalité dans l'État de Santa Catarina dans la région sud du Brésil », ainsi que des imprimés tirés du site *seara.sc.gov.br* se rapportant à la « Prefeitura Municipal De Seara », dont le contenu est vraisemblablement en portugais, sont joints comme pièce E au second affidavit Stecyk. À la lumière de la preuve dans son ensemble, il semblerait que « Seara » soit le nom d'un lieu géographique.

[22] Je souligne également que des imprimés tirés de *Wikipédia* se rapportant à une entité désignée comme étant « JBS Foods » et « JBS Foods S.A. », anciennement « Seara Foods », qui

aurait été fondée dans la ville de Seara, dans l'État de Santa Catarina, au Brésil, ainsi que des imprimés d'un site Web qui semble appartenir à une entité désignée comme étant « Seara International » tirés du site *www.seara.com.br* dans lesquels la Marque est montrée, sont joints comme pièce B au second affidavit Stecyk. En l'absence d'observations de la part de l'Opposante et étant donné que la relation entre la Requérante et les entités en question demeure obscure, je suis d'avis que ces imprimés ont peu de valeur probante en l'espèce pour déterminer si Seara est le lieu d'origine des produits visés par la demande.

[23] Il a été établi que les noms de lieux géographiques ne possédaient pas de caractère distinctif inhérent [voir *London Drugs Limited c International Clothiers Inc* 2014 CF 223, para 49 et *Distribution Prosol PS Ltd c Custom Building Products Ltd* 2015 CF 1170, para 37]. De plus, je souligne que la Cour d'appel fédérale a récemment confirmé, dans *MC Imports Inc c AFOD Ltd*, 2016 CAF 60, l'approche adoptée par la Cour fédérale dans *Sociedad Agricola Santa Teresa Ltd c Vina Leyda Limitada* 2007 CF 1301, 63 CPR (4th) 321, affaire dans laquelle la Cour a affirmé que [TRADUCTION] « [c]es "endroits éloignés aux noms étranges" peuvent être plus évocateurs pour certains que pour d'autres, mais l'[article] 12(1)b, à tout le moins pour ce qui est du "lieu d'origine", n'est pas tributaire des connaissances ou du manque de connaissances du consommateur canadien moyen » [para 51].

[24] Bien que je sois consciente du dessin décrit par la Requérante comme étant [TRADUCTION] « un dessin ovale avec cinq rayons de soleil », je suis d'avis que l'élément nominal demeure la caractéristique dominante de la Marque compte tenu de sa taille relative et de son positionnement et du fait que les éléments graphiques, qui sont constitués de la représentation du soleil et de l'arrière-plan rectangulaire, ne sont pas particulièrement frappants ou uniques.

[25] En dernière analyse, si je considère les marques de commerce dans leur ensemble, et compte tenu de la preuve présentée en l'espèce, je suis d'avis que la marque de commerce SERA de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent relativement plus marqué que celui de la Marque.

[26] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi. Cependant, ni l'une ni l'autre des parties n'a produit de preuve de la promotion ou de l'emploi de sa marque au Canada.

[27] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise l'Opposante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[28] La demande relative à la Marque est fondée sur l'emploi projeté au Canada et il n'y a aucune preuve que la Marque a été employée à ce jour au Canada.

[29] À titre comparatif, l'enregistrement n° LMC769,140 de l'Opposante revendique l'emploi de la marque de commerce SERA au Canada depuis le 1^{er} septembre 1998. Cependant, la simple existence de l'enregistrement de l'Opposante n'établit qu'un emploi minimal et ne permet pas de conclure à un emploi significatif et continu de la marque [voir *Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[30] En l'absence de preuve de l'emploi réel de la marque de commerce de l'une ou l'autre des parties, le facteur énoncé à l'article 6(5)b) ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits et d'entreprises, et la nature du commerce

[31] Les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) concernent le genre de services et d'entreprises, et la nature du commerce.

[32] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits qui figure dans la demande relative à la Marque avec l'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement n° LMC769,140 de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[33] La marque de commerce SERA de l'Opposante est enregistrée pour emploi en liaison avec une variété de produits alimentaires, dont des fruits transformés, des légumes transformés,

des légumes prêts à manger, des aromatisants et des produits de boulangerie-pâtisserie.
L'Opposante n'a produit aucune preuve du commerce réel qu'elle exerce.

[34] À titre comparatif, la demande d'enregistrement relative à la Marque est aussi fondée sur l'emploi en liaison avec une variété de produits alimentaires, dont de la viande, du poisson, de la volaille et du gibier, des fruits et des légumes en conserve, congelés, secs et cuits, des produits laitiers, des huiles et des repas préparés. La Requérante n'a produit aucune preuve du commerce réel qu'elle exerce.

[35] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, des imprimés tirés de *Wikipédia* se rapportant à une entité désignée comme étant « JBS Foods » et « JBS Foods S.A. », anciennement « Seara Foods », qui aurait été fondée dans la ville de Seara, dans l'État de Santa Catarina, au Brésil, ainsi que des imprimés d'un site Web qui semble appartenir à une entité désignée comme étant « Seara International » tirés du site *www.seara.com.br* dans lesquels la Marque est montrée, sont joints comme pièce B au second affidavit Stecyk. Encore une fois, en l'absence d'observations de la part de l'Opposante et étant donné que la relation entre la Requérante et les entités en question demeure obscure, je suis d'avis que ces imprimés ont peu de valeur probante en l'espèce, parce que la preuve ne dit rien à propos de l'emploi de la Marque au Canada. À cet égard, je souligne que les imprimés ne renferment aucun renseignement se rapportant à la présence ou à l'entreprise de la Requérante au Canada.

[36] En dernière analyse, certains des produits des parties se recoupent clairement, tandis que d'autres semblent être étroitement liés, étant donné qu'ils se rapportent dans tous les cas à des produits alimentaires. En outre, ni l'enregistrement de l'Opposante ni la demande en cause ne contient de restriction en ce qui a trait aux voies de commercialisation des parties. Je souligne également que la Requérante n'a pas abordé ces deux facteurs dans son plaidoyer écrit. Étant donné que les produits des parties se recoupent clairement ou sont étroitement liés, je conclus, aux fins de l'appréciation de la probabilité de confusion, qu'il existe une possibilité de recoupement des voies de commercialisation des parties.

[37] Par conséquent, ces deux facteurs favorisent clairement l'Opposante.

Article 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

[38] Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* [*supra*], la Cour suprême du Canada indique que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l’article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties [voir également *Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstering Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF), à la p 149, confirmée par (1982), 60 CPR (2d) 70 (CAF)].

[39] Il est bien établi en droit que, lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Il faut éviter de placer les marques de commerce côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs. Il demeure possible, cependant, de s’attarder à des caractéristiques particulières susceptibles d’avoir une influence déterminante sur la perception que le public a de la marque [voir *United Artists Corp c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247, à la p 263 (CAF)].

[40] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente soutient que les marques de commerce des parties ne se ressemblent guère, car [TRADUCTION] « la seule caractéristique commune est que les mots formant chacune des marques de commerce débutent et se terminent par la même lettre ». La Requérente souligne aussi que les éléments graphiques de la Marque ne se trouvent pas dans la marque de commerce de l’Opposante. En ce qui concerne le son, la Requérente prétend que la Marque comporte trois syllabes et se prononce SEE-ARE-A, tandis que la marque de commerce de l’Opposante se prononce SER-A. Enfin, la Requérente soutient que l’image du soleil dans la Marque suggère [TRADUCTION] « la croissance et la récolte » et que la marque de commerce de l’Opposante suggère [TRADUCTION] « le prénom féminin ‘Sara’ ».

[41] Il n’est pas nécessaire que les marques de commerce soient identiques pour qu’il y ait ressemblance. Comme je l’ai souligné ci-dessus, je suis d’avis que l’élément nominal demeure la caractéristique dominante de la Marque compte tenu de sa taille relative et de son positionnement et du fait que le dessin n’est pas particulièrement frappant ou unique. Je suis d’avis que, considérées dans leur ensemble, il existe des similitudes importantes dans la présentation entre la

marque de commerce SERA de l'Opposante et la caractéristique dominante de la Marque, le mot SEARA.

[42] En ce qui concerne le son, compte tenu des similitudes entre les mots SERA et SEARA, je suis d'avis qu'il pourrait y avoir une certaine ressemblance entre eux lorsqu'ils sont prononcés par le consommateur canadien moyen.

[43] Enfin, en ce qui a trait aux idées suggérées, je souligne qu'il n'y a aucune preuve que la marque de commerce de l'Opposante suggère un prénom féminin, ou qu'elle serait ainsi perçue ou entendue par le consommateur canadien moyen. Au contraire, la preuve de la Requérente même démontre que SERA est le pluriel du mot « serum » [sérum] et est aussi une forme conjuguée au futur du verbe « être » en français. À titre comparatif, la preuve de l'Opposante démontre que l'élément nominal de la Marque est le nom d'un lieu géographique au Brésil et n'a aucune autre signification en anglais ou en français. Compte tenu des significations liées aux mots en question ainsi que de l'élément graphique de la Marque, je suis d'avis qu'il n'y a pas de similitude entre les idées suggérées par la Marque et celles suggérées par la marque de commerce de l'Opposante.

[44] En dernière analyse, ce facteur favorise l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce

[45] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente soutient qu'une circonstance clé de l'espèce est l'existence de l'enregistrement d'un tiers relatif à la marque de commerce SERRA, enregistrée sous le n° LMC502,539, visant du [TRADUCTION] « fromage » et de « l'huile d'olive ». À cet égard, la Requérente souligne que, lorsqu'elle est prononcée, cette marque de commerce de tiers est identique au son de la Marque et qu'elle [TRADUCTION] « est différente seulement par une lettre 'R' supplémentaire » dans la présentation.

[46] Malgré les observations de la Requérente concernant cet enregistrement de tiers, je souligne que l'affidavit Roberts ne mentionne pas cet enregistrement et que le registraire n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire de confirmer l'existence d'enregistrements de tiers [voir *Quaker Oats of Co of Canada Ltd, supra*]. Ce sont plutôt des imprimés des détails tirés de la *Base de données sur les marques de commerce canadiennes* liés à huit autres enregistrements

relatifs à des marques de commerce qui incluent les mots « serra » ou « sera », visant une variété de produits et de services, qui sont joints comme pièces 1 et 2 à l'affidavit Roberts.

[47] La preuve de l'état du registre vise à démontrer le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque de commerce ou d'une partie d'une marque de commerce par rapport à l'ensemble des marques qui figurent au registre. Elle n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions quant à l'état du marché, et de telles conclusions ne peuvent être tirées que si un nombre significatif d'enregistrements pertinents est repéré [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[48] En l'espèce, je ne suis pas en mesure de tirer de l'affidavit Roberts quelque conclusion significative que ce soit quant à l'état du marché. À cet égard, mis à part l'enregistrement invoqué de l'Opposante (LMC769,140) dans les résultats, parmi les sept enregistrements restants révélés dans la preuve de la Requérante, je vois peu de similitudes entre l'enregistrement n° LMC675,996 relatif à la marque composée SORGENTE SERRA POLICARETTO DELLA SILA & DESSIN, reproduite ci-dessous, et les marques de commerce des parties en question.



[49] De même, je vois peu de similitudes entre les produits en question et ceux qui sont visés par les enregistrements n°s LMC246,488 et LMC731,244, visant des aliments pour poissons, des médicaments et des désinfectants pour traiter les poissons à la maison, des aquariums, des accessoires pour aquariums, des produits de nettoyage et des engrais pour aquariums et plantes de bassin, et d'autres produits pour aquariums et eau de bassin, ou ceux de l'enregistrement n° LMC781,588, visant des articles de cuisine et des articles ménagers, ou ceux de

l'enregistrement n° LMC857,095, visant des pièces pour tuyaux, des tuyaux flexibles, des pompes et des [TRADUCTION] « doseurs pour matières portatives et liquides ».

[50] Compte tenu ce qui précède, la preuve de l'état du registre fournie dans l'affidavit Roberts n'est d'aucune utilité pour la Requérante en ce qui concerne la probabilité de confusion entre la marque de commerce de l'Opposante et la Marque.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[51] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère distinctif inhérent plus marqué de la marque de l'Opposante, du recoupement clair des produits des parties et du lien étroit entre ceux-ci, de la possibilité de recoupement de leurs voies de commercialisation, ainsi que des similitudes entre les marques des parties dans la présentation et dans le son, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée SERA de l'Opposante.

[52] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque?

[53] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16(3)a) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce SERA de l'Opposante, [TRADUCTION] « qui a été employée antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec une vaste gamme de produits alimentaires, dont des fruits transformés, des fruits séchés, des légumes transformés, des légumes prêts à manger, des marinades, des noix, des gelées, des confitures, des sirops, des sauces, des épices, des épices pour viandes, du thé et d'autres aliments et produits alimentaires, laquelle marque de commerce n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de [la demande en cause] ».

[54] L'Opposante avait le fardeau initial de démontrer que sa marque de commerce alléguée était employée au Canada avant la date pertinente et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande relative à la Marque [article 16(5) de la Loi]. Elle ne l'a pas fait [voir *Rooxs, Inc c Edit-SRL* 23 CPR (4th) 265, à la p 268].

[55] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait.

La Marque est-elle distinctive des produits de la Requérante?

[56] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, parce qu'elle ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les produits de la Requérante de ceux de l'Opposante, [TRADUCTION] « compte tenu de l'emploi et de la promotion à grande échelle et de longue date par l'Opposante de la marque de commerce SERA, dont la similitude est susceptible de créer de la confusion, au Canada ».

[57] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, il incombait à l'Opposante d'établir que sa marque de commerce alléguée était devenue suffisamment connue au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 18 mars 2013, 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^{re} inst); et *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)], ce qu'elle n'a pas fait.

[58] En l'absence de preuve d'emploi et/ou de notoriété de sa marque de commerce, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard du motif fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[59] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

Décision

[60] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue.

AGENT(S) AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

POUR L'OPPOSANTE

Moffat & Co.

POUR LA REQUÉRANTE