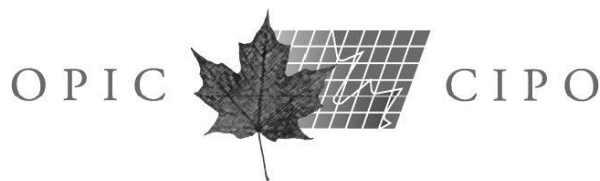


# TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 51  
Date de la décision : 2011-03-30

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par Canada Safeway Limited à  
l'encontre de la demande  
d'enregistrement n° 1296400 pour la  
marque de commerce REFRESH au nom  
de Delca Enterprises Ltd.**

[1] Le 3 avril 2006, Delca Enterprises Ltd. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce REFRESH (la Marque) fondée sur l'emploi de la Marque au Canada par la Requérante ou sa prédécesseure en titre (Sunfield Foods Inc.) depuis au moins aussi tôt qu'avril 2003 en liaison avec des cristaux de boisson en poudre aromatisés pour reconstitution des électrolytes.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 25 octobre 2006.

[3] Le 27 février 2007, Canada Safeway Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[4] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit de Ted Middleton, le directeur des marques de consommation de l'Opposante. À l'appui de sa demande, la Requérante

a produit les affidavits de Richard Berg (président et unique administrateur de la Requérante) et Chrystal Bodrug (une assistante juridique au service des agents de la Requérante). À titre de contre-preuve, l'Opposante a produit un second affidavit souscrit par Ted Middleton. Aucun contre-interrogatoire n'a eu lieu.

[5] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Une audience a été tenue, à laquelle les deux parties ont présenté des observations.

#### Résumé des motifs d'opposition et dates pertinentes applicables

[6] L'Opposante a fait valoir les motifs d'opposition suivants en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) :

1. contrairement aux alinéas 38(2)a) et 30b), la Requérante n'a pas employé la Marque au sens du paragraphe 4(1) en liaison avec les marchandises indiquées à compter de la date revendiquée dans la demande;
2. contrairement aux alinéas 38(2)a) et 30i), la Requérante ne pouvait, à la date de production de la demande, être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada vu sa connaissance de l'emploi et de l'enregistrement par l'Opposante de la marque de commerce REFRESHE en liaison avec des thés glacés sans alcool, des limonades et de l'eau de consommation embouteillée;
3. contrairement aux alinéas 38(2)b) et 12(1)d), la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée REFRESHE de l'Opposante, enregistrée sous le n° LMC500893;
4. contrairement aux alinéas 38(2)c) et 16(1)a), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce REFRESHE de l'Opposante, antérieurement employée au Canada;
5. contrairement à l'alinéa 38(2)d) et à l'article 2, la Marque ne distingue pas, et ne peut distinguer, les marchandises de la Requérante, ni n'est adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises d'autres propriétaires, et plus particulièrement de celles de l'Opposante.

[7] Les dates pertinentes en ce qui concerne les motifs d'opposition sont les suivantes :

- al. 38(2)a)/art. 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475];
- al. 38(2)b)/al. 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c.*

*Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce*, (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.);

- al. 38(2)c)/par. 16(1) – la date de premier emploi de la Requérente;

- al. 38(2)d)/art. 2 - la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.*, (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

#### Fardeau de preuve

[8] La Requérente a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298].

#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b)

[9] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard de celui-ci. Bien que le fardeau de l'Opposante à cet égard ne soit pas bien lourd et qu'il soit possible de s'en acquitter en se servant de la preuve de la Requérente, je ne dispose en l'espèce d'aucune preuve allant à l'encontre de la revendication faite dans la demande. L'Opposante fait valoir que la Requérente n'a pas fourni suffisamment de détails concernant son emploi; cependant, la Requérente n'est pas tenue de le faire, à moins que l'Opposante ne se soit acquittée de son fardeau initial. Il était loisible à l'Opposante de contre-interroger M. Berg relativement à son affidavit si elle souhaitait en savoir davantage sur l'emploi de la Requérente, mais elle a choisi de ne pas le faire.

#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

[10] Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30i), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*, (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. La Requérente a fourni la déclaration

nécessaire et il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel; le motif fondé sur l'alinéa 30*i*) est donc rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*)

[11] La probabilité de confusion entre REFRESH et REFRESHE est à la base des autres motifs d'opposition. Je l'apprécierai d'abord sous l'angle du motif fondé sur l'alinéa 12(1)*d*), en date d'aujourd'hui.

[12] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement de l'Opposante pour la marque REFRESHE est toujours en vigueur [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.*, (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial à l'égard de l'alinéa 12(1)*d*).

[13] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[14] En appliquant le test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 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 marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids équivalent à chacun de ces facteurs. [Voir, généralement, l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)]

*Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[15] Aucune des marques ne possède un fort caractère distinctif parce que le mot « *refresh* » [rafraîchir] évoque le résultat que l'on obtient en buvant la boisson de l'une ou l'autre des parties.

[16] Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif par l'emploi ou la promotion. L'Opposante a fourni des éléments de preuve démontrant l'existence de ventes (plus de 20 millions de dollars) ainsi que la distribution de millions de dépliant publicitaires faisant la promotion de sa marque. La Requérante a également fourni ses chiffres de ventes (environ 500 000 \$), mais n'a fourni aucune preuve de la promotion de sa Marque.

*Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[17] L'Opposante emploie sa marque en liaison avec des boissons depuis 1995, alors que la Requérante emploie sa Marque depuis au moins aussi tôt qu'avril 2003.

*Genre de marchandises, services ou entreprises et nature du commerce*

[18] L'examen des marchandises, services et commerces des parties, dans le cadre de l'évaluation de la confusion au sens de l'alinéa 12(1)d), se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou services figurant dans la demande d'enregistrement ou dans l'enregistrement lui-même [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna*, (1984), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[19] Les deux parties emploient leurs marques en liaison avec des boissons. Les marchandises de la Requérante se présentent sous forme de cristaux, mais je ne dispose d'aucun élément de preuve indiquant que les consommateurs penseraient que des boissons prêtes à boire et des cristaux de boisson auxquels il faut ajouter de l'eau ne proviennent pas d'une source commune. Je signale que l'Opposante a fait état de plusieurs décisions en matière d'opposition où on a jugé que la confusion était probable même si la marque d'une partie était employée en liaison avec des boissons liquides et qu'il fallait ajouter de l'eau à la boisson de l'autre avant de la boire [voir,

par exemple, *A. Lassonde Inc. c. Pied-Mont Dora Inc.*, (1996), 72 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], mais, évidemment, chaque affaire doit être tranchée en fonction de ses propres faits.

[20] Le type de boisson vendu par chaque partie diffère également : une boisson aromatisée pour reconstitution des électrolytes par opposition à de l'eau embouteillée (aromatisée ou non), de la limonade ou du thé glacé. Cependant, il existe des éléments de preuve non contestés établissant que, dans la propre chaîne d'épiceries CANADA SAFEWAY de l'Opposante (qui compte plus de 200 magasins), les boissons pour sportifs du type utilisé pour reconstituer les électrolytes et nutriments sont habituellement vendues dans la même allée et sur les mêmes tablettes que l'eau embouteillée, c'est-à-dire très près l'une de l'autre [voir les affidavits Middleton].

[21] Aux paragraphes 9 et 10 de son affidavit, le président de la Requérante fait les déclarations suivantes concernant les voies de commercialisation des parties :

[TRADUCTION]

9. Les points de distribution au détail pour la marque Refresh sont les boutiques du coureur, les magasins d'aliments santé et les magasins de plein air. Les marchés secondaires, qui ne sont pas encore établis mais pourraient l'être dans le futur, sont les pharmacies et certains magasins de détail. Les produits Refresh et les autres produits vendus sous la dénomination sociale Refresh Health Products ne seront jamais mis en vente ni vendus dans un magasin Safeway au Canada.
10. Si les produits Refresh devaient un jour être vendus dans des pharmacies ou des épiceries (autres que les épiceries Safeway), ils se trouveraient dans la section pharmacie avec les protéines de lactosérum en poudre, les barres énergétiques, etc. L'eau, la limonade, etc. Refresh, par contre, constituent une marque maison de Safeway et sont, autant que je sache, vendus uniquement dans les magasins Safeway dans une allée d'épicerie ordinaire avec les boissons gazeuses et autres produits semblables.

[22] L'enregistrement de l'Opposante ne destine cependant pas ses marchandises REFRESHE à une voie de commercialisation en particulier, pas plus que la demande de la Requérante ne

destine son produit à une quelconque voie de commercialisation. Par conséquent, les différences pouvant exister entre les voies de commercialisation actuelles des parties ne constituent pas un facteur déterminant dans l'appréciation de la probabilité de confusion au sens de l'alinéa 12(1)d).

[23] Je me suis penchée sur deux affaires que la Requérante a invoquées à l'appui de son argument voulant que, bien qu'il soit concevable que les marchandises des parties puissent emprunter les mêmes voies commerciales, la question à se poser soit celle de savoir s'il existe une probabilité raisonnable que les marchandises des deux parties empruntent les mêmes voies commerciales : *Canada Wire & Cable Ltd. c. Heatex Howden Inc.*, (1986), 13 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (*Heatex*) et *Clorox Co. c. Sears Canada*, (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), confirmé par 49 C.P.R. (3d) 217 (C.A.F.) (*Masterpiece*).

[24] Il est vrai que dans l'affaire *Heatex*, le juge en chef adjoint Jérôme a convenu qu'il fallait se demander s'il était probable que les marchandises des parties soient jamais vendues dans un contexte de concurrence. Toutefois, la situation factuelle globale dans *Heatex* était très différente de celle de l'espèce : les marchandises des parties n'étaient pas semblables et il n'existait aucun élément de preuve démontrant qu'un consommateur ait jamais tenté de se procurer les deux types de marchandises au même moment ou auprès du même vendeur. En outre, la Cour a souligné que les consommateurs des deux produits étaient généralement des établissements industriels qui sont « passablement au courant lorsqu'ils comparent les produits en vue d'acquérir les matériaux qui se retrouveront d'une part dans leurs projets de construction et d'autre part dans d'importants produits automobiles industriels. **Les consommateurs de ces produits sont, à cette fin, un peu plus au courant que le consommateur moyen qui se rend dans un supermarché** et qui subit l'influence d'une publicité tapageuse » (paragraphe 18; les caractères gras sont de moi).

[25] L'affaire *Masterpiece* ressemble sans doute plus à la présente affaire que l'affaire *Heatex* parce que, dans *Masterpiece*, l'Opposante ne vendait ses marchandises que dans sa propre chaîne de magasins à rayons. Si l'Opposante n'a pas eu gain de cause dans *Masterpiece*, ce n'est pas parce que les voies de commercialisation des parties ne risquaient jamais de se recouper. Lorsque la décision de la Section de première instance a été confirmée par la Cour d'appel fédérale, le juge Mahoney a dit ceci : « Nous n'estimons pas que les allusions au fait que les marchandises de l'appelante n'ont été mises en vente que dans ses propres magasins ont été faites en vue de

limiter la protection à laquelle sa marque a par ailleurs droit [...] mais plutôt, et à bon droit, dans le contexte de la renommée que ces marchandises ont acquise » [49 C.P.R. (3d) 217, à la page 218]. Je me demande donc si la décision *Masterpiece* étaye l'hypothèse avancée par la Requérante.

[26] Quoi qu'il en soit, même si je reconnaissais que les voies de commercialisation des parties risquent d'être mutuellement exclusives, il ne s'agirait que d'une des circonstances de l'espèce qui doivent être prises en compte, et non, à mon avis, d'une circonstance déterminante dans la présente situation factuelle.

#### *Degré de ressemblance entre les marques de commerce*

[27] Les marques sont identiques dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent. Le « e » figurant à la fin de la marque de l'Opposante ne parvient guère à faire oublier le degré élevé de ressemblance entre les marques.

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

##### *i) État du registre*

[28] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions sur l'état du marché, et de telles conclusions ne peuvent être tirées que si l'on trouve un nombre élevé d'enregistrements pertinents [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.*, (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.*, (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.*, (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

[29] M<sup>me</sup> Bodrug a effectué des recherches dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada concernant les marques de commerce qui comprennent le mot REFRESH. Si elle a trouvé 56 marques de commerce (qui sont enregistrées, pendantes ou acceptées), les marques pertinentes sont celles qui sont liées à des boissons. Il ne semble y avoir que trois ou quatre marques REFRESH appartenant à des tiers qui sont liées à des boissons, et il s'agit d'un nombre trop petit pour permettre de tirer une quelconque conclusion sur l'état du marché.



*ii) Absence de preuve de confusion*

[30] M. Berg déclare n'avoir eu connaissance d'aucun cas de confusion. Cependant, comme il n'a pas indiqué où les marchandises de la Requérante ont été vendues au Canada, on ne sait pas si les marchandises des parties ont été vendues dans les mêmes villes. Aussi, selon M. Berg, les marchandises de la Requérante ont, à ce jour, emprunté des voies commerciales différentes de celles empruntées par les marchandises de l'Opposante. De toute façon, il n'est évidemment pas nécessaire que l'Opposante établisse la confusion pour que je puisse conclure à l'existence d'une probabilité de confusion.

*Conclusion*

[31] Dans les circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime. La confusion quant à la source des marchandises respectives des parties semble raisonnablement probable compte tenu du degré élevé de ressemblance entre les marques et du genre des marchandises liées à celles-ci. M. Berg affirme ceci, au paragraphe 8 de son affidavit : [TRADUCTION] « Quelqu'un qui recherche la reconstitution des électrolytes ne songerait même pas aux produits Refresh ». Toutefois, la question n'est pas de savoir si les produits seraient pris l'un pour l'autre, mais plutôt s'il y aurait confusion quant à la source, c.-à-d. si un consommateur qui a un vague souvenir des boissons REFRESHE de l'Opposante aurait comme première impression, en voyant les cristaux de boisson REFRESH, qu'ils proviennent tous deux de la même source. La preuve ne me convainc pas que cela ne risquerait pas raisonnablement de se produire. Si je suis d'accord avec la Requérante pour dire que les marques faibles n'ont droit qu'à une protection très limitée, j'estime que la Marque de la Requérante tombe sous le coup de la protection devant être accordée à la marque de l'Opposante. La différence entre les marques des parties est minime, et bien que la marque de l'Opposante soit intrinsèquement faible, elle est devenue plus forte par un emploi et une promotion substantiels.

[32] Le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) est donc retenu.

### Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[33] Le motif fondé sur le caractère distinctif repose sur une probabilité de confusion avec la marque de l'Opposante. Comme je l'ai déjà mentionné, la date pertinente pour apprécier la probabilité de confusion en ce qui a trait au motif fondé sur le caractère distinctif est antérieure, à savoir le 27 février 2007. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de la probabilité de confusion à cette date puisqu'elle a démontré que sa marque était connue à cette date [voir *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.*, (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)].

[34] La preuve de la Requérante par rapport à cette date antérieure est plus faible que celle relative à la date d'aujourd'hui parce qu'on ne nous a pas dit à combien s'élevaient ses ventes à cette date, alors que les ventes de l'Opposante dépassaient toujours les 20 millions de dollars à cette époque. Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est donc retenu pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a)

[35] L'Opposante s'est également acquittée de son fardeau initial à l'égard de l'alinéa 16(1)a) puisqu'elle a démontré que sa marque était employée au Canada avant avril 2003 et n'avait pas été abandonnée au 25 octobre 2006 (voir le paragraphe 16(4)).

[36] La preuve de la Requérante est encore plus faible par rapport à avril 2003 puisqu'elle venait juste de commencer à employer sa Marque, alors que l'Opposante avait déjà vendu plus de 10 millions de dollars de ses boissons REFRESHE. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a) est donc retenu pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

Décision

[37] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

---

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Diane Provencher, LL.B, D.É.S.S. en trad., trad. a.