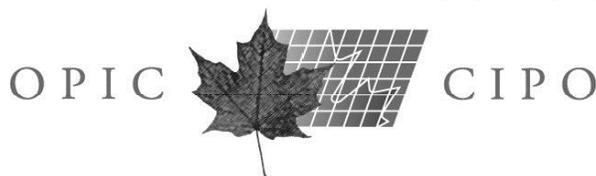


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 5
Date de la décision : 2012-01-12

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Whole Foods Market IP,
L.P. à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1 314 418 pour la
marque de commerce NATURE'S MOST
POWERFUL WHOLE FOOD au nom de
Salba Corp. N.A.**

[1] Le 25 août 2006, Salba Corp. N.A. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce NATURE'S MOST POWERFUL WHOLE FOOD (la Marque) sur la base de l'emploi projeté de la Marque. Les marchandises, modifiées, sont les suivantes :

Céréales non transformées à grande valeur nutritive riches en Oméga 3 à base de salvia hispanica, une espèce végétale (les Marchandises).

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 5 mars 2008.

[3] Le 2 décembre 2008, Whole Foods Market IP, L.P. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle invoque les motifs résumés ci-après. Comme l'Opposante n'a pas précisé quelles dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), auraient été enfreintes, je les ai ajoutées entre parenthèses.

- a) la demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises spécifiques en liaison avec lesquelles la marque sera employée (alinéa 30*a*) de la Loi).
- b) la déclaration portant que la Requérante a droit d'employer la Marque est fausse, car la Requérante était au courant de l'emploi antérieur des marques de commerce de l'Opposante (alinéa 30*i*) de la Loi).
- c) la déclaration selon laquelle la Requérante a l'intention d'employer les mots NATURE'S MOST POWERFUL WHOLE FOOD comme marque de commerce est fausse (alinéa 30*e*) de la Loi);
- d) la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les enregistrements de l'Opposante portant les numéros LMC561203 et LMC565489 (alinéa 12(1)*d*) de la Loi).
- e) la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les noms commerciaux WHOLE FOODS et WHOLE FOODS MARKETS de l'Opposante ainsi qu'avec les marques de commerce de l'Opposante WHOLE FOODS MARKET, WHOLE FOODS MARKET & Dessin et WHOLE FOODS WHOLE PEOPLE WHOLE PLANET (alinéas 16(3)*a*) et *c*) de la Loi);
- f) la Marque n'est pas distinctive (article 2 de la Loi).

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] Par la suite, l'Opposante a reçu l'autorisation de modifier le motif fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) pour y ajouter l'enregistrement n° LMC735328 pour WHOLE FOODS MARKET.

[6] L'Opposante a produit un affidavit de Roberta Lang ainsi que des copies certifiées conformes des enregistrements concernant ses marques. La Requérante n'a produit aucune preuve. Les parties n'ont procédé à aucun contre-interrogatoire.

[7] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit et pris part à l'audience.

Question préliminaire : motifs d'opposition retirés

[8] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a confirmé qu'elle retirait les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30*a*), 30*e*) et 30*i*).

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante qui permette 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^{re} inst.), à la page 298].

[10] Voici les dates pertinentes applicables aux motifs d'opposition restants :

- alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

- alinéa 38(2)*c*) et paragraphe 16(3) de la Loi – la date de production de la demande;

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

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

[11] J'examinerai d'abord le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*). L'Opposante soutient que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes :

| | |
|-----|--|
| i) | WHOLE FOODS MARKET, enregistrement n° LMC735328 |
| ii) | WHOLE FOODS MARKET & Dessin, |

| | |
|------|---|
| | enregistrement n° LMC561203  |
| iii) | WHOLE FOODS WHOLE PEOPLE WHOLE PLANET, enregistrement n° LMC565489  |

J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et j'ai pu m'assurer de l'inscription de chacun de ces enregistrements [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.)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif. Mon analyse portera sur les marques de commerce WHOLE FOODS MARKET & Dessin et WHOLE FOODS MARKET de l'Opposante (ci-après collectivement appelées les Marques de commerce WHOLE FOODS MARKET), puisque ce sont celles qui ressemblent le plus à la Marque.

[12] Le test applicable à la question de la confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, lequel prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises et ces services soient ou non de la même catégorie générale. Pour trancher cette question, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[13] Cette liste de critères n'est pas exhaustive, et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772 (C.S.C.), au paragraphe 54]. Je me reporte aussi à l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), au paragraphe 49, dans lequel la Cour suprême du Canada a déclaré que le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e), soit la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui a le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. J'évaluerai d'abord les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)a) et e).

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

[14] Je suis habilitée à prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire [voir *Envirodrive Inc. c. 836442 Alberta Ltd.*, 2005 ABQB 446 (B.R. Alb.); *Tradall S.A. c. Devil's Martini Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 408 (C.O.M.C.), au paragraphe 29], et je constate que WHOLE FOOD [aliment entier] est une expression définie. Le *Canadian Oxford Dictionary* (édition de 1998) en donne la définition suivante : [TRADUCTION] « *n.* aliment qui n'a pas été inutilement traité ou raffiné, par exemple le riz brun ». Par conséquent, les Marques de commerce WHOLE FOODS MARKET présentent peu de caractère distinctif inhérent, s'il en est. La nature descriptive de la marque de commerce WHOLE FOODS MARKET est confirmée par le fait que son enregistra bilité a été reconnue en vertu de l'article 14 de la Loi.

[15] La marque de la Requé rante n'est pas une marque intrinsè quement forte, car elle contient l'expression élogieuse NATURE'S MOST POWERFUL [le plus puissant de la nature] [voir *Vitality Products Inc. c. Melaleuca Inc.* (2009), 81 C.P.R. (4th) 68 (C.O.M.C.), au paragraphe 17]. En outre, l'expression WHOLE FOOD semble descriptive des Marchandises, décrites comme étant des céréales non transformées. La Requé rante n'ayant produit aucune preuve, je dois conclure que sa marque n'est pas du tout devenue connue au Canada.

[16] L'affidavit de Roberta Lang, présidente de l'Opposante, établit l'emploi au Canada, depuis mai 2002, des Marques de commerce WHOLE FOODS MARKET par le licencié de l'Opposante en liaison avec les marchandises ou avec les services visés par les enregistrements. Les Marques de commerce WHOLE FOODS MARKET figurent sur des enseignes intérieures et extérieures de magasins, sur des tables de dégustation, sur des cartes-cadeaux, sur les emballages et les étiquettes de produits de boulangerie-pâtisserie, sur des aliments en vrac et préparés, sur des

sacs, sur des prospectus et sur le site Web *www.wholefoodsmarket.com* (pièces C, D, E, G et H). Bien qu'aucun renseignement précis sur les ventes ou la publicité au Canada n'ait été fourni, M^{me} Lang a joint à son affidavit de nombreux articles publiés dans des périodiques comme le *National Post*, le *Toronto Star*, le *Toronto Sun*, le *Calgary Herald*, la *Gazette*, le *Globe and Mail* et l'*Ottawa Citizen*, dans lesquels on mentionne les magasins de l'Opposante (pièce J1), ce qui me permet de conclure que les Marques de commerce WHOLE FOODS MARKET sont connues au moins jusqu'à un certain point. Bien que l'on ne trouve ces magasins que dans les régions de Toronto et de Vancouver, la publication d'articles à leur sujet dans des journaux nationaux et dans des journaux locaux d'autres villes donne à penser que la réputation de l'Opposante pourrait s'étendre au-delà de ces régions.

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[17] J'estime qu'il existe un degré de ressemblance passablement élevé entre la Marque et les Marques de commerce WHOLE FOODS MARKET de l'Opposante dans la présentation et le son, du fait que la Marque se termine par les mots WHOLE FOOD. Cependant, les idées que les marques suggèrent, à mon avis, ne se ressemblent guère. Les marques de l'Opposante évoquent un marché où un consommateur peut acheter des aliments naturels non transformés. En revanche, la Marque évoque un aliment naturel non transformé aux propriétés avantageuses.

[18] Le degré de ressemblance avec la marque de commerce WHOLE FOODS WHOLE PEOPLE WHOLE PLANET & Dessin est moindre. Les marques ont une apparence nettement différente, puisque la Marque ne répète pas l'élément WHOLE. Comme le degré de ressemblance est faible, il n'y a pas probabilité de confusion entre la Marque et cette marque de l'Opposante (voir *Masterpiece*, au paragraphe 49).

Autres facteurs énoncés au paragraphe 6(5)

[19] Dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême a déclaré que les autres facteurs énoncés au paragraphe 6(5) ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires (voir le paragraphe 49). En l'espèce, les autres facteurs ne l'emportent pas sur la faible ressemblance pour ce qui est des Marques de commerce WHOLE FOODS MARKET de l'Opposante. Celles-ci ne sont employées que depuis 2002. En outre, bien que les Marchandises

et les marchandises et services visés par les enregistrements de l'Opposante se recoupent jusqu'à un certain point, ils ne sont pas identiques.

Conclusion

[20] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 16

[21] L'Opposante soutient également que, suivant le paragraphe 16(3) de la Loi, la Marque créée de la confusion avec ses Marques de commerce WHOLE FOODS MARKET, avec sa marque de commerce WHOLE FOODS WHOLE PEOPLE WHOLE PLANET et avec ses noms commerciaux WHOLE FOODS et WHOLE FOODS MARKET. L'examen du motif fondé sur cette disposition diffère de celui fondé sur l'alinéa 12(1)d) en ce que la date pertinente, à l'égard du paragraphe 16(3), est le 25 août 2006, date de production de la demande. Pour s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe au regard de ce motif, l'Opposante doit démontrer qu'elle employait ces marques de commerce et noms commerciaux au Canada et ne les n'avait pas abandonnés le 5 mars 2008, date de l'annonce de la demande (voir le paragraphe 16(5) de la Loi).

[22] M^{me} Lang a fourni une preuve qui fait foi de l'emploi du nom commercial WHOLE FOODS MARKET et de la marque de commerce WHOLE FOODS WHOLE PEOPLE WHOLE PLANET en liaison avec des services d'épicerie de détail et des services de restaurant en magasin, et des Marques de commerce WHOLE FOODS MARKET en liaison avec ces services ainsi qu'avec du lait, des produits de boulangerie-pâtisserie, des noix, de la soupe, du fromage, des bouteilles d'eau, des grandes tasses et des sacs isothermes (pièces C, D, E et G). Les motifs exposés à l'égard du motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) s'appliquent malgré la date pertinente antérieure, et je ne crois pas qu'il existe une probabilité de confusion entre ce nom commercial et ces marques de commerce, et la Marque.

[23] Quant au nom commercial WHOLE FOODS, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'en démontrer l'emploi. La preuve de M^{me} Lang porte sur l'emploi du nom commercial WHOLE FOODS MARKET. À mon avis, l'emploi du nom commercial WHOLE FOODS MARKET ne constitue pas un emploi du nom commercial

WHOLE FOODS; en effet, MARKET est un élément dominant du premier nom commercial, qui évoque une idée très précise chez les consommateurs [voir *Durand c. Consumers Distributing Co./Cie distribution aux consommateurs*, 1987 CarswellNat 1477 (C.O.M.C.), aux paragraphes 9 à 11]. De même, je ne crois pas que l'emploi de la marque de commerce WHOLE FOODS MARKET & Dessin constitue un emploi du nom commercial WHOLE FOODS, car cette marque figurative est employée pour distinguer les services de l'Opposante et non pour identifier l'entreprise [voir *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd. c. Road Runner Trailer Co. Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F. 1^{re} inst.); *Markus Cohen Law Office c. Café Napoléon Inc.* (2009), 77 C.P.R. (4th) 94 (C.O.M.C.), à la page 96].

[24] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[25] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive, compte tenu des noms commerciaux et marques de commerce mentionnés dans la déclaration d'opposition. À l'exception du nom commercial WHOLE FOODS, j'ai déjà conclu qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et chacun des autres noms commerciaux et marques de commerce énumérés dans la déclaration d'opposition. Bien que la date pertinente, à savoir le 2 décembre 2008, soit différente pour ce motif d'opposition, ma conclusion reste la même à l'égard des marques de commerce et des noms commerciaux déjà analysés.

[26] Il reste à examiner le nom commercial WHOLE FOODS de l'Opposante. Celle-ci doit s'acquitter du fardeau initial d'établir que le 2 décembre 2008, ce nom commercial était suffisamment connu pour annuler le caractère distinctif de la Marque. Les propositions qui suivent résument la jurisprudence pertinente portant sur le caractère distinctif [voir *Bojangles International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.), au paragraphe 33].

- La charge de la preuve incombe à la partie qui allègue que la réputation de sa marque empêche la marque de l'autre partie d'être distinctive;
- Toutefois, il incombe encore à l'auteur de la demande d'enregistrement de prouver que sa marque est distinctive;
- Une marque devrait être connue au Canada au moins jusqu'à un certain point pour

annuler le caractère distinctif d'une autre marque;

- Subsidiairement, une marque pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle est bien connue dans une région précise du Canada;
- Le propriétaire d'une marque de commerce étrangère ne peut pas simplement affirmer que sa marque de commerce est connue au Canada; il doit plutôt présenter une preuve claire à ce sujet.

[27] Enfin, le moyen tiré de l'absence de caractère distinctif n'est pas limité à l'exécution réelle des services ou à la vente des marchandises au Canada. Il peut aussi être fondé sur la preuve de la connaissance ou de la réputation de la marque de commerce ou du nom commercial de l'Opposante acquises par le bouche à oreille, et sur la preuve d'une notoriété et d'une renommée obtenues par voie d'articles de journaux ou de magazines plutôt que par de la publicité [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 58-59].

[28] Selon la preuve de M^{me} Lang, il y avait deux magasins Whole Foods Market de dimension appréciable dans la région de Toronto à la date pertinente (paragraphe 6, pièce H). À chacun de ces magasins Whole Foods Market, des affiches placées bien en vue arboraient la marque de commerce figurative WHOLE FOODS MARKET (pièce C). Comme, dans cette marque figurative, l'élément WHOLE FOODS est mis en évidence de façon marquée, je suis d'avis que l'élément dominant WHOLE FOODS est susceptible de retenir l'attention des consommateurs [*Masterpiece*, paragraphe 64].

[29] L'examen des articles joints à l'affidavit de M^{me} Lang révèle qu'en plus de nombreuses références à « Whole Foods Market », les mentions de « Whole Foods » abondaient également avant la date pertinente. Ainsi, en 2007, « Whole Foods » a été mentionné dans dix articles du *Globe and Mail*, dans neuf articles du *Toronto Star* et dans cinq articles du *National Post*. Bien que l'Opposante n'ait fourni aucune preuve admissible quant à la distribution de ces journaux, je prends connaissance d'office du fait que chacune de ces publications bénéficie d'une diffusion assez vaste dans la région de Toronto [voir *Northern Telecom Ltd. c. Nortel Communications Inc.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 540 (C.O.M.C.), à la page 543]. Aussi suis-je convaincue que le grand public de Toronto connaît diverses publications dans lesquelles l'Opposante est désignée

sous le nom commercial Whole Foods. Je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de démontrer qu'elle a acquis une réputation suffisamment importante [voir *Lifestyles Improvement Centres, LLP c. Chorney* (2007), 63 C.P.R. (4th) 261 (C.O.M.C.), aux pages 273-274].

[30] Comme la Requérante n'a produit aucune preuve, elle ne s'est pas acquittée du fardeau d'établir que la Marque est distinctive ou qu'elle est adaptée à distinguer les Marchandises. Même si « whole food » est un terme défini, la Requérante n'a rien fait pour en prouver l'emploi et l'adoption par des tiers [voir *Reckitt & Colman (Overseas) Ltd. c. Brass Magic Inc.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 382 (C.O.M.C.), à la page 384; *Rust-Oleum Corp. c. Kpr Adcor Inc.*, 2007 CarswellNat 2292 (C.O.M.C.)]. Si la Requérante avait produit une telle preuve, ma conclusion aurait très bien pu être différente. De plus, l'expression « NATURE'S MOST POWERFUL » peut ne pas suffire à distinguer la Marque, puisqu'elle est élogieuse [voir *United Artists Pictures Inc. c. Pink Panther Beauty Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.), au paragraphe 23; *Frisco-Findus S.A. c. Walker* (1993), 49 C.P.R. (3d) 361 (C.O.M.C.), aux pages 364-365]. Par conséquent, je fais droit à ce motif d'opposition.

Décision

[31] Exerçant les 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.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Dominique Lamarche, trad. a.