



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

**Référence : 2015 COMC 137**  
**Date de la décision : 2015-08-06**  
**TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION**

<b>Maple Leaf Foods Inc.</b>	<b>Opposante</b>
<b>et</b>	
<b>PINNACLE FOODS GROUP LLC</b>	<b>Requérante</b>
<b>1,547,167 pour la marque de commerce</b> <b>BOLOGNA BITES</b>	<b>Demande</b>

*Contexte*

[1] Le 11 octobre 2011, la Requérante a produit la demande n° 1,547,167 pour l'enregistrement de la marque de commerce BOLOGNA BITES (la Marque). La demande d'enregistrement relative à la Marque est fondée sur un emploi projeté au Canada et couvre « saucisses; saucisses de Francfort; plats, plats principaux et hors-d'œuvre préparés et congelés composés principalement de viande ».

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 27 mars 2013, et le 15 août 2013, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[3] Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*i*), 12(1)*b*) et 2 (caractère distinctif) de la Loi.

[4] Une contre-déclaration niant chacun des motifs d'opposition a été produite par la Requérante le 28 janvier 2014.

[5] Comme preuve à l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Katharine A. Zayack, souscrit le 22 mai 2014 (l'affidavit de M<sup>me</sup> Zayack). M<sup>me</sup> Zayack n'a pas été contre-interrogée.

[6] À l'appui de sa demande d'enregistrement, la Requérante a produit l'affidavit d'Alicia Stephenson, souscrit le 24 septembre 2014 (l'affidavit de M<sup>me</sup> Stephenson). M<sup>me</sup> Stephenson n'a pas été contre-interrogée.

[7] Aucune preuve en réponse n'a été produite.

[8] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit.

[9] Aucune audience n'a été tenue.

#### *Fardeau de preuve*

[10] La Requérante a 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 Limited c The Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst) à 298].

#### *Analyse des motifs d'opposition*

##### *Article 30i)*

[11] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée à l'article 30*i*), un motif d'opposition fondé sur cet article ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co*

(1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à 155]. La Requérente a fourni la déclaration exigée et la présente espèce n'est pas un cas exceptionnel. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

*Article 12(1)b*

[12] L'Opposante a allégué que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)b de la Loi, parce qu'elle donne soit une description claire soit une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits à l'égard desquels on projette de l'employer. Plus particulièrement, l'Opposante a allégué que la Marque donne une description claire selon laquelle les produits sont des saucissons de Bologne et des plats, plats principaux et hors-d'œuvre à base de viande et qu'ils sont en bouchées ou en petites portions.

[13] La date pertinente pour évaluer l'enregistrabilité d'une marque de commerce en vertu de l'article 12(1)b de la Loi est la date de production de la demande, nommément le 11 octobre 2011 [*Fiesta Barbeques Limited c General Housewares Corporation* (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[14] Le test à appliquer pour déterminer si une marque de commerce correspond à l'exclusion prévue à l'article 12(1)b de la Loi a été résumé par la Cour d'appel fédérale dans *Ontario Teachers' Pension Plan Board c Canada* (2012), 99 CPR (4th) 213 (CAF), au para 29 :

[TRADUCTION]

Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire soit celui de la première impression créée dans l'esprit de la personne normale ou raisonnable. [...] On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression immédiate que donne la marque, compte tenu des produits ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l'utiliser. En d'autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l'ensemble du contexte des produits et des services.

[15] Le mot « nature » à l'article 12(1)b est interprété comme désignant une particularité, un trait ou une caractéristique du produit ou du service. Le mot « claire » est interprété comme signifiant « facile à comprendre, évident ou simple ». Il n'est pas synonyme du mot « exacte » [*John Labatt Ltd c Carling Breweries* (1974), 18 CPR (2d) 15; *Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (C. de l'Éch.) à 34].

[16] De plus, comme l'a indiqué le juge Martineau dans *Neptune SA c Canada (Procureur général)* (2003), 29 CPR (4th) 497 (CF 1<sup>re</sup> inst) au paragraphe 11 :

[TRADUCTION]

Afin de déterminer si une marque de commerce tombe sous cette exclusion [article 12(1)b)], le registraire doit non seulement tenir compte des éléments de preuve dont il dispose, mais également appliquer son sens commun à l'évaluation des faits...

[17] Comme preuve à l'appui de ce motif d'opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de M<sup>me</sup> Zayack. M<sup>me</sup> Zayack est une agente de marques de commerce. Son affidavit se compose principalement de définitions du dictionnaire des mots « bologna » [saucisson de Bologne] et « bite » [bouchée] [para 1 à 7; pièces A à E] et les résultats de la recherche menée dans le registre américain des marques de commerce pour la marque de commerce BOLOGNA BITES [para 8 à 12; pièces F à R].

[18] La recherche de M<sup>me</sup> Zayack dans le registre américain des marques de commerce a révélé trois demandes d'enregistrement de la marque de commerce BOLOGNA BITES au nom de la Requérente. Jointes en pièces G à R de son affidavit se trouvent des copies de différentes parties de l'historique du dossier de ces trois demandes [para 8 à 21]. Un examen rapide des documents joints en pièces G à R de l'affidavit de M<sup>me</sup> Zayack révèle que les marques ont fait l'objet d'une opposition pendant l'examen comme étant « purement descriptive » des produits faisant l'objet des demandes [pièces H, L et P]. Jointes en pièces M et R de l'affidavit de M<sup>me</sup> Zayack se trouvent des copies d'Avis de désistement qui, selon M<sup>me</sup> Zayack, ont été émis à l'égard de deux des demandes américaines de la Requérente. Je n'estime pas que cette preuve soit pertinente en l'espèce, puisque les dispositions relatives au caractère descriptif ne sont pas les mêmes au Canada et aux États-Unis (c'est-à-dire « donne une description claire » ou « est purement descriptif ») et qu'aucune preuve ne m'a été présentée pour indiquer que ces dispositions sont sujettes à la même interprétation.

[19] Comme preuve à l'appui de sa demande, la Requérente s'appuie sur l'affidavit de M<sup>me</sup> Stephenson. M<sup>me</sup> Stephenson est une assistante et commis juridique au sein du cabinet de l'agent de la Requérente [para 1]. Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Stephenson déclare qu'elle a examiné l'affidavit de M<sup>me</sup> Zayack et que la déclaration faite au paragraphe 11 à l'égard de l'historique et

du statut d'une des demandes américaines de la Requérante est inexacte. Compte tenu de ma conclusion précédente à l'égard de l'absence de pertinence de la preuve de M<sup>me</sup> Zayack, je n'aborderai pas davantage cet aspect de l'affidavit de M<sup>me</sup> Stephenson.

[20] Le reste de l'affidavit de M<sup>me</sup> Stephenson comprend les résultats de la recherche qu'elle a effectuée dans le registre pour repérer les enregistrements en vigueur ou les demandes d'enregistrement en instance au Canada de marques de commerce qui comprennent le mot « bologna » [saucisson de Bologne] ou le mot « bites » [bouchées]. Joint en pièce A est un rapport sommaire qui, selon M<sup>me</sup> Stephenson, énumère huit enregistrements/demandes en instance de marques de commerce qui comprennent le mot « bologna » [saucisson de Bologne] et montre l'état, les produits ou services et le nom du propriétaire [affidavit de M<sup>me</sup> Stephenson, para 5 et 6]. Joint en pièce B est un rapport sommaire qui, selon M<sup>me</sup> Stephenson, énumère 195 enregistrements/demandes en instance de marques de commerce qui comprennent le mot « bites » [bouchées] ou son équivalent en français et montre l'état, les produits ou services et le nom du propriétaire pour chacune des marques de commerce [affidavit de M<sup>me</sup> Stephenson, para 5 et 7]. Au paragraphe 8 de son affidavit, M<sup>me</sup> Stephenson fait remarquer que l'Opposante est la propriétaire de 7 des 195 enregistrements de marques de commerce énumérés en pièce B. Elle a joint des copies des pages d'enregistrement de ces marques de commerce en pièce C de son affidavit.

[21] Contrairement à ce qu'a déclaré M<sup>me</sup> Stephenson aux paragraphes 5 et 6 de son affidavit, les rapports sommaires joints en pièces A et B n'indiquent pas le statut des demandes repérées. Compte tenu de ceci, j'estime que sa preuve est quelque peu déficiente. Certaines de ces demandes n'en sont peut-être pas encore à l'étape d'approbation ou d'autorisation et le registraire refuse généralement d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour prendre connaissance de ses propres dossiers, sauf pour vérifier l'existence des enregistrements de marques de commerce ou demandes d'enregistrement invoqués [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[22] Pour ce qui est des enregistrements, je remarque qu'ils ne sont pas tous liés à des produits semblables à ceux de la Requérante et que plusieurs des marques de commerce qui font l'objet des enregistrements ne sont pas construites comme celle de la Marque (c'est-à-dire le nom d'un

produit alimentaire suivi du mot « bites » [bouchées], en français ou en anglais). Cela dit, il reste tout de même plusieurs marques de commerce au nom de divers tiers qui sont construites de façon semblable à la Marque et qui sont liées à des types de produits semblables. Du nombre on retrouve : RICE BITES (enregistrement n° LMC877,920); COOKIE DOUGH BITES (enregistrement n° LMC762,787); TOMATO BITES (enregistrement n° LMC679,396); STEAK BITES (enregistrement n° LMC630,032); EGG BITES (enregistrement n° LMC591,114); TURKEY BITES (enregistrement n° LMC593,239); BEEF BITES (enregistrement n° LMC442,977); BROWNIE BITES (enregistrement n° LMC415,578); BAGEL BITES (enregistrement n° LMC352,616) et PORK BITES (enregistrement n° LMC348,609). Comme l'a souligné la Requérante, l'Opposante elle-même est propriétaire de deux de ces marques (BEEF BITES et PORK BITES pour des produits à base de viande).

[23] La Requérante fait valoir que l'existence de ces marques de commerce semblables dans le registre appuie son argument que la Marque est enregistrable et fait remarquer que la Cour a souligné qu'il appartient au registraire, en rejetant la demande à l'étape de l'examen, de concilier ce refus dans une certaine mesure compte tenu de l'existence de marques assez similaires dans le registre des marques de commerce [*Reed Stenhouse Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1992), 45 CPR (3d) 79 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. La Requérante fait également valoir que le refus de sa Marque par rapport à l'acceptation de nombreuses autres entraînerait une incohérence non expliquée [*Rothmans, Benson & Hedges Inc c RJ Reynolds Tobacco Inc Co*, (1993) 47 CPR (3d) 439 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. De plus, la Requérante a souligné que la Cour reconnaît également que le refus d'une marque de commerce alors que d'autres ont été acceptées est non seulement injuste pour le requérant, mais entraîne également une situation dans laquelle [TRADUCTION] « le statut de tous les autres enregistrements serait sérieusement mis en doute, transformant par conséquent le domaine de la propriété intellectuelle en une quasi-jungle » [*Imperial Tobacco Limited c Rothmans, Benson & Hedges Inc* 1996 CanLII 11873 (CF)].

[24] À plusieurs reprises, cette Commission a déjà conclu que, à l'étape de l'opposition, il ne lui revenait pas d'expliquer pourquoi l'enregistrement d'une marque en particulier a été autorisé par la section d'examen du Bureau des marques de commerce. Une telle décision a peut-être été prise parce que l'examineur ne disposait pas de la sorte de preuve produite dans une procédure d'opposition ou parce que le fardeau de preuve ou le fardeau ultime est différent à l'étape de

l'examen [*Thomas J Lipton Inc c Boyd Coffee Co* (1991), 40 CPR (3d) 272 (COMC) à 277; *UL Canada Inc c High Liner Foods Inc* (2001), 20 CPR (4th) 568 (COMC); *Simmons IP Inc c Park Avenue Furniture Corp* (1994), 56 CPR (3d) 284 (COMC) et *Benson & Hedges Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1995), 60 CPR (3d) 567 (COMC)]. Je remarque également que les politiques et les pratiques du registraire peuvent évoluer avec le temps, ce qui peut donner une impression d'incohérence [voir *Cliche c Canada (procureur général)*, 2012 CF 564 au para 27].

[25] De plus, comme l'a souligné le juge Kelen dans *Worldwide Diamond Trademarks Limited c Canadian Jewellers Association*, bien que la Cour ait reconnu que le registraire doit examiner les enregistrements précédents lorsqu'il évalue le caractère descriptif d'une marque, il est bien établi en droit que si le registraire a commis une erreur dans le passé, il n'y a pas lieu de la perpétuer [*Worldwide Diamond Trademarks Limited c Canadian Jewellers Association*, 2010 CF 309 (CanLII); confirmé par 2010 CAF 326 (CanLII)]. Dans *Worldwide Diamond Trademarks Limited*, le juge Kelen a déclaré que l'état du registre à l'égard de marques semblables ne pouvait faire en sorte que les marques de commerce projetées en cause soient non descriptives et donc enregistrables. J'en suis venue à une conclusion semblable en l'espèce.

[26] Les définitions des mots « bologna » [saucisson de Bologne] et « bite » [bouchée] sont jointes en pièces A à E de l'affidavit de M<sup>me</sup> Zayack. Le mot « bologna » [saucisson de Bologne] est essentiellement défini comme une sorte de saucisse ou de viande [voir des extraits tirés du *McMillan Free Dictionary*, du *Merriam-Webster dictionary* et de *Dictionary.com* en pièces A à C de l'affidavit de M<sup>me</sup> Zayack; voir également le *Canadian Oxford Dictionary* (2<sup>e</sup> éd.)]. Le mot « bite » [bouchée] a plusieurs définitions différentes et peut être employé comme un verbe ou un nom. Comme verbe, il peut signifier, entre autres, [TRADUCTION] « couper, attraper ou déchirer avec les dents, les crocs ou une partie de la bouche », « manger une partie de », « avoir un goût prononcé » ou « avoir un effet piquant ». Comme nom, il peut être employé, entre autres, pour désigner [TRADUCTION] une « blessure ou perforation de la peau causée les dents d'un animal ou une partie de la bouche », une « quantité de nourriture prise dans la bouche en une seule fois », une « bouchée », un « morceau de nourriture » ou une « collation ou un repas léger » [voir des extraits tirés de *thefreedictionary.com* et de *dictionary.com* en pièces D et E de l'affidavit de M<sup>me</sup> Zayack; voir également le *Canadian Oxford Dictionary* (2<sup>e</sup> éd.)].

[27] La Requérante fait valoir que parce qu'il y a tant de définitions différentes du mot « bite » [bouchée], la Marque ne peut correspondre à l'exclusion prévue à l'article 12(1)b) de la Loi. La Requérante fait remarquer que pour donner une description claire, une marque de commerce ne doit pas être [TRADUCTION] « susceptible d'avoir une autre signification toute prête » et qu'une « allusion cachée habile » aux produits liés à une marque de commerce rend simplement une marque de commerce suggestive plutôt que de donner une description claire qui contreviendrait à l'article 12(1)b) de la Loi [*Clarkson Gordon c Registraire des marques de commerce* (1985) CPR (3d) 252; *GWG Ltd. c Registraire des marques de commerce* (1981) 55 CPR (2d) 1].

[28] La Requérante n'a présenté aucune observation détaillée à l'égard des diverses significations qui existent pour « bites » [bouchées] ou expliqué comment la Marque pourrait être une allusion [TRADUCTION] « cachée » ou « habile » à l'un de ses produits. La Requérante a plutôt simplement compté et indiqué le nombre d'entrées qu'il y a pour le mot « bite » [bouchée] dans les divers dictionnaires en référence en pièces D et E de l'affidavit de M<sup>me</sup> Zayack. Par exemple, la Requérante fait remarquer que le *World English Dictionary* (tiré du *Dictionary.com* et inclus en pièce E de l'affidavit de M<sup>me</sup> Zayack) fournit 31 définitions de « bite » [bouchée] et que le *Collins English Dictionary* (tiré du *Free Online Dictionary* et inclus en pièce D de l'affidavit de M<sup>me</sup> Zayack), compte 19 définitions pour « bite » [bouchée] en tant que verbe et 12 définitions pour « bite » [bouchée] en tant que nom.

[29] Bien qu'il soit vrai qu'il existe plusieurs définitions du mot « bite » [bouchée] et que le mot peut être employé comme un verbe ou comme un nom, il faut garder à l'esprit qu'au moment de déterminer si une marque de commerce donne une description claire, il faut tenir compte de la marque dans le contexte des produits avec lesquels elle est liée. De plus, la marque doit être considérée en fonction de la première impression créée dans l'esprit d'une personne normale ou raisonnable. Comme indiqué dans *Ontario Teachers' Pension Plan Board v Canada* [précitée], on ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression *immédiate* que donne la marque de commerce en liaison avec les produits ou les services avec lesquels on se propose de l'utiliser. De plus, la signification étymologique des mots n'est pas nécessairement le sens des mots employés comme marques de commerce, mais plutôt le sens de



ces mots tels qu'il sont employés dans le langage courant et qui peuvent se retrouver, entre autres, dans les dictionnaires [*Ron Matusalem & Matusa of Florida Inc c Havana Club Holding Inc, SA*, 2010 FC 786 (CanLII); *Worldwide Diamond Trademarks Limited c Canadian Jewellers Association*, précitée].

[30] En l'espèce, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que l'impression *immédiate* créée par BOLOGNA BITES serait que les « saucisses », les « saucisses de Francfort » et les « plats, plats principaux et hors-d'œuvre préparés et congelés composés principalement de viande » sont, en tout ou en partie, fabriqués de saucisson de Bologne [bologna], en petites portions [c'est-à-dire en bouchées [bites]]. Une personne raisonnable n'aurait pas besoin de faire d'effort ou de recourir à son imagination pour tirer cette conclusion. J'estime, par conséquent, que la Marque donne une description claire au sens de l'article 12(1)b) de la Loi.

[31] Compte tenu de ce qui précède, ce motif d'opposition est accueilli.

#### *Article 2 – Caractère distinctif*

[32] L'Opposante a allégué que la Marque ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les produits de la Requérante de ses propres produits ou de ceux d'autrui, compte tenu de sa nature clairement descriptive.

[33] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 15 août 2013 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c Stargate Connections Inc.*, (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[34] Une marque de commerce qui donne une description claire ou une description fautive et trompeuse est nécessairement dépourvue de caractère distinctif [voir *Canadian Council of Professional Engineers c APA - The Engineered Wood* (2000), 7 CPR (4th) 239 (CF 1<sup>re</sup> inst), à 253]. J'ai déjà conclu que la Marque donnait une description claire de la nature des produits de la Requérante à la date de production de la demande et il m'est impossible d'arriver à une conclusion différente en ce qui concerne le caractère descriptif inhérent ou acquis à la date de production de l'opposition.

[35] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également accueilli.

*Décision*

[36] 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.

---

Lisa Reynolds  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Nathalie Tremblay, trad.

Aucune audience tenue

Agents au dossier

Aucun agent nommé

FOGLER RUBINOFF LLP

Pour l'Opposante

Pour la Requérente