



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

Traduction

Référence : 2012 COMC 158  
Date de la décision : 27-08-2012

**DANS L'AFFAIRE DE  
L'OPPOSITION produite par  
Advance Magazine Publishers Inc.  
à l'encontre de la demande  
d'enregistrement n° 1 380 778  
pour la marque de commerce THE  
HEART GOURMET au nom de  
0761962 B.C. Ltd.**

DOSSIER

[1] Le 25 janvier 2008, 0761962 B.C. Ltd. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce THE HEART GOURMET, fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les services suivants :

- (1) services de divertissement, notamment émission ayant trait à de saines habitudes de vie pour la télévision et pour le réseau informatique mondial.
- (2) services de marketing au moyen d'un site web sur le réseau informatique mondial faisant la promotion de marchandises et de services de tiers ayant trait à de saines habitudes de vie.
- (3) vente au détail par un site web sur le réseau informatique mondial offrant des produits de tiers ayant trait à de saines habitudes de vie.

(4) site Web sur le réseau informatique mondial pour afficher des publicités, de l'information et des menus de services de restaurant de tiers et promouvoir les services de restaurant de tiers grâce à des liens vers leurs sites Web.

(5) offre d'un répertoire de sites web sur le réseau informatique mondial offrant une gamme de marchandises et de services de tiers ayant trait à de saines habitudes de vie.

[2] La demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 25 février 2009. Elle a fait l'objet d'une déclaration d'opposition par Advance Magazine Publishers Inc. le 24 juillet 2009. Le 11 août 2009, le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la Requérante, comme l'exige le paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. La Requérante a alors produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle dément l'essentiel des allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[3] La preuve de l'Opposante consiste en l'affidavit d'Elenita Anastacio, recherchiste en marques de commerce. La preuve de la Requérante consiste en l'affidavit de Mark Ian McCook, président de l'entreprise Requérante. M. McCook a été contre-interrogé sur son affidavit, et les transcriptions du contre-interrogatoire et des réponses aux engagements donnés ont été versées au dossier à titre de preuve. Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit, mais toutes deux se sont présentées à l'audience, qui s'est tenue le 11 juillet 2012.

#### DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] L'Opposante allègue *i*) être propriétaire des marques de commerce déposées GOURMET (deux enregistrements) et GOURMET Design illustrée ci-dessous,



lesquelles sont employées au Canada en liaison avec un magazine depuis de plus de 40 ans, *ii*) que le public présumera, si la marque visée par la demande THE HEART GOURMET est employée en liaison avec les services offerts par la Requérante, que les services proviennent de l'Opposante, ont été approuvés par cette dernière ou font l'objet

d'une licence octroyée par cette dernière, *iii*) que la Requérante « était au courant ou aurait dû être au courant de l'emploi, de l'enregistrement et de la notoriété des marques de l'Opposante à la date à laquelle elle a présenté sa demande d'enregistrement », *iv*) que la Requérante ne pouvait pas être convaincue de son droit d'employer la marque visée par la demande, car elle connaissait ou aurait dû connaître l'existence de la marque de l'Opposante, et *v*) que la Requérante n'a pas l'intention d'employer la marque visée par la demande.

[5] Compte tenu de ce qui précède, l'Opposante soutient que :

1. la marque visée par la demande n'est pas enregistrable au titre de l'alinéa 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*;
2. la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque au titre des alinéas 16(3)*a*) et *b*) de la *Loi*;
3. la marque visée par la demande n'est pas adaptée à devenir distinctive des services de la Requérante;
4. la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*e*) ou 30*i*).

[6] En ce qui concerne la marque GOURMET Design illustrée au paragraphe 4, j'estime que l'aspect graphique stylisé des lettres individuelles de la marque de l'Opposante ne contribue guère au caractère distinctif inhérent de la marque. Autrement dit, les caractéristiques graphiques de la marque ne peuvent être dissociées du mot GOURMET et c'est le mot lui-même qui forme l'essentiel de la marque [voir *Canadian Jewish Review Ltd. c. The Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 89 (C. de l'É.)]. Par conséquent, pour les besoins de la présente procédure, j'estime que l'emploi par l'Opposante de la marque GOURMET sous la forme d'une écriture cursive stylisée est essentiellement équivalent à l'emploi de la marque GOURMET en lettres majuscules.

#### PREUVE DE L'OPPOSANTE

*Elenita Anastacio*

[7] L'affidavit de Mme Anastacio vise à présenter en preuve, sous forme de pièces documentaires, des détails concernant les enregistrements de marques de commerce invoqués par l'Opposante dans sa déclaration d'opposition.

## PREUVE DE LA REQUÉRANTE

*Mark Ian McCook*

[8] M. McCook déclare être le président de l'entreprise Requérante. Son affidavit vise à présenter en preuve les pièces décrites ci-dessous.

Pièce A – Détails concernant la demande d'enregistrement en cause obtenus auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (un organisme d'Industrie Canada).

Pièce B – Documents attestant de l'enregistrement du nom de domaine

« theheartgourmet.com » au nom de Mark McCook. M. McCook confirme avoir réservé ce nom de domaine pour la Requérante en vue d'une utilisation ultérieure.

Pièce C – Imprimé d'une page du site Web Dictionary.com montrant la définition du mot « gourmet ». Employé comme nom, le mot « gourmet » signifie « [TRADUCTION] personne qui apprécie le raffinement en matière de nourriture et de boissons ».

Pièces D et E – La pièce D concerne une recherche du mot « gourmet » dans GOOGLE par nom de domaine, qui a retourné plus de 105 millions de résultats. La pièce E fournit des exemples des résultats de recherche obtenus.

Pièce F – Copie d'une annonce publiée sur le site Web www.gourmet.com selon laquelle [TRADUCTION] « Le magazine *Gourmet* cessera d'être publié après le numéro de novembre ».

Pièce G – Imprimé d'une page du site www.theglobeandmail.com montrant un article (daté du 5 octobre 2009) dans lequel il est mentionné que la cessation du magazine *Gourmet* est attribuable à [TRADUCTION] « un effondrement dévastateur sur le plan de la publicité ».

[9] La preuve obtenue de M. McCook lors du contre-interrogatoire n'était pas particulièrement probante du point de vue des questions en litige.

## FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE INITIAL

[10] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, comme le prétend l'Opposante dans sa déclaration d'opposition. Le fardeau ultime incombant à la Requérante, il s'ensuit que, si aucune conclusion définitive ne peut être tirée une fois l'ensemble de la preuve examinée, la question doit être tranchée en défaveur de la

Requérante. L'Opposante est néanmoins tenue, conformément aux règles de preuve habituelles, de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits invoqués à l'appui des allégations formulées dans sa déclaration d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la p. 298 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Le fardeau de preuve initial incombant à l'Opposante, il s'ensuit que pour qu'une question précise soit examinée, la preuve présentée doit être suffisante pour que la Commission puisse raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

#### PRINCIPALE QUESTION EN LITIGE ET DATES PERTINENTES

[11] La principale question en litige consiste à déterminer si la marque visée par la demande THE HEART GOURMET crée de la confusion avec la marque GOURMET de l'Opposante. Le fardeau ultime incombe à la Requérante, qui doit démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque visée par la demande et la marque appartenant à l'Opposante, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel est ainsi libellé :

« 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. »

[12] Ainsi, le paragraphe 6(2) ne concerne pas tant la confusion entre les marques elles-mêmes que la possibilité que des biens ou des services provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève le paragraphe 6(2) est donc de savoir s'il y aurait risque que les services offerts par la Requérante passent pour des services fournis par l'Opposante ou étant parrainés ou approuvés par cette dernière, s'ils étaient offerts sous la marque THE HEART GOURMET [voir *Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 7, à la p. 12 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[13] Les dates pertinentes pour l'examen de la question de la confusion sont *i*) la date de la décision, pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité; *ii*) la date de dépôt de la demande, en l'espèce le 25 janvier 2008, pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement; et *iii*) la date de dépôt de la déclaration d'opposition, en l'espèce le 24 juin 2009, pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif. Pour un examen de la jurisprudence concernant les dates pertinentes à retenir dans le cadre de procédures d'opposition, voir *American Retired Persons c. Association canadienne des individus retraités* (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, aux pp. 206 à 209 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

#### TEST EN MATIÈRE DE CONFUSION

[14] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Pour déterminer s'il y a risque de confusion entre deux marques, il faut tenir compte de « toutes les circonstances de l'espèce », y compris celles expressément énoncées aux alinéas 6(5)*a*) à 6(5)*e*) de la *Loi*, à savoir le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive, et il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids. L'importance qu'il convient d'accorder à chacun varie selon les circonstances [voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et Le registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Toutefois, comme l'a souligné le juge Rothstein dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 361 (C.S.C.), il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5).

*Examen des facteurs énumérés au paragraphe 6(5)*

[15] La marque GOURMET appartenant à l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent relativement faible, car « gourmet » est un mot du dictionnaire qui est couramment utilisé et hautement évocateur du contenu du magazine de l'Opposante, c'est-à-dire les aliments et boissons raffinés. À priori, on pourrait croire que la marque visée par la demande THE HEART GOURMET possède, elle aussi, un caractère distinctif inhérent relativement faible puisque ces principales composantes, c'est-à-dire les mots « heart » et « gourmet » sont également des mots du dictionnaire couramment utilisés. De plus, comme l'a mentionné M. McCook lors de son contre-interrogatoire, la marque dans son ensemble est évocatrice du genre de services offerts par la Requérante, c'est-à-dire de l'information sur une alimentation saine et un style de vie sain axée sur la santé du cœur (voir la page 9 de la transcription du contre-interrogatoire). Or, lorsqu'on la considère dans son ensemble, la marque THE HEART GOURMET peut être comprise de deux manières, en ce sens qu'elle possède une double signification qui évoque soit *i*) une personne éclairée qui opte pour aliments et des boissons raffinés propres à favoriser la santé du cœur, soit *ii*) une personne qui accorde une grande importance à la santé et choisit des aliments et boissons particulièrement favorables à la santé du cœur. La double signification de la marque visée par la demande accroît le caractère distinctif inhérent de cette dernière. Je déduis, à la lumière des pièces F et G qu'a présentées M. McCook par voie d'affidavit, que la marque GOURMET de l'Opposante a acquis une certaine renommée à toutes les époques pertinentes. Rien n'indique, en revanche, que la marque visée par la demande THE HEART GOURMET ait acquis quelque renommée que ce soit à quelque époque pertinente que ce soit. Par conséquent, le premier facteur énoncé au paragraphe 6(5), qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, ne joue en faveur d'aucune des parties en particulier.

[16] Sur le vu des pièces F et G qu'a présentées M. McCook par voie d'affidavit, j'estime que la période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage joue en faveur de l'Opposante, en ce sens qu'il existe tout de même certaines preuves qui confirment que la marque GOURMET appartenant à l'Opposante a été en usage antérieurement, alors que rien n'indique que la marque visée par la demande THE HEART GOURMET ait été employée à ce jour. Toutefois, en l'absence d'une preuve

exhaustive quant à la mesure dans laquelle la marque de l'Opposante est employée, le second facteur ne revêt qu'une importance mineure.

[17] En ce qui concerne la nature des marchandises, des services, des entreprises et des commerces des parties, je constate qu'il existe des chevauchements, mais aussi des différences. Il appert que la Requérente entend fournir, sous forme électronique, de l'information ayant trait à un domaine d'intérêt spécialisé (à savoir les aliments et boissons favorisant la santé du cœur). Pour sa part, l'Opposante fournit, principalement sous forme matérielle (un magazine) mais également sous forme électronique, de l'information ayant trait à un domaine d'intérêt plus général (à savoir les aliments et boissons raffinés). En d'autres termes, l'information fournie par les parties est passablement différente, mais les médiums utilisés pour la transmettre se recoupent. J'en conclus donc que les troisième et quatrième facteurs, considérés de manière solidaire, ne favorisent de manière notable aucune des parties, quoiqu'ils puissent jouer légèrement en faveur de la Requérente.

[18] En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques en cause, je constate que la Requérente a incorporé à sa marque la totalité de la marque GOURMET appartenant à l'Opposante, à laquelle elle a ajouté l'expression THE HEART, qui agit ici comme un adjectif modifiant le nom GOURMET. Il existe donc une ressemblance considérable entre les deux marques en cause, aussi bien sur le plan de la présentation que sur le plan du son, du fait de la présence de la composante principale GOURMET dans chacune des marques. Par contre, sur le plan des idées suggérées, la ressemblance est moins marquée, car l'une des significations de la marque visée par la demande renvoie à une personne soucieuse de choisir des aliments et des boissons particulièrement favorables à la santé du cœur, tel qu'il a été mentionné au paragraphe 14, ci-dessus. Ainsi, après examen des trois aspects du dernier facteur énoncé au paragraphe 6(5), soit la présentation, le son et les idées suggérées, j'en conclus que la question de la ressemblance entre les marques ne favorise de manière notable aucune des parties, quoiqu'elle puisse jouer légèrement en faveur de la Requérente.

[19] J'ajouterai que la cessation, en novembre 2009, de la publication imprimée du magazine GOURMET de l'Opposante (tel qu'en attestent les pièces F et G qu'a présentées M. McCook par voie d'affidavit) s'est produite après les dates pertinentes à

retenir pour ce qui est des deuxième et troisième motifs d'opposition, et que, pour cette raison, elle n'entre pas en ligne de compte dans l'examen de la question de la confusion fondée sur ces motifs. Bien que la cessation de la publication du magazine GOURMET de l'Opposante soit pertinente du point de vue du premier motif d'opposition, son importance demeure mineure, car l'Opposante n'a pas démontré que sa marque avait acquis une renommée considérable à quelque époque pertinente que ce soit.

*Jurisprudence*

[20] Je tiens compte également de l'approche qu'a adoptée la Cour fédérale relativement à une marque d'Opposante qui n'était pas intrinsèquement forte et qui n'avait pas acquis un caractère distinctif par l'emploi, la publicité ou d'autres moyens, tel qu'il appert au paragraphe 6 de *Sarah Coventry Inc. c. Abrahamian* (1984), 1 C.P.R. (3d) 238 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) :

[TRADUCTION]

« La marque de commerce SARAH est formée d'un prénom féminin très répandu dans la chrétienté et, pour cette raison, son caractère distinctif inhérent est faible [voir *Bestform Foundations Inc. c. Exquisite Form Brassiere (Canada) Ltd.* (1972), 34 C.P.R. (2d) 163]. De telles marques sont considérées comme étant intrinsèquement faibles et ne sont pas admissibles à une protection étendue. [voir *American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 1, [1972] C.F. 1271; et *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd. et al.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154]. Lorsque la marque en cause est intrinsèquement faible, de petites différences suffisent à la distinguer d'une autre marque [voir *American Cyanamid Co.*, précitée, à la p. 5]. Zaréh, qui est également un prénom chrétien, qu'on rencontre chez les hommes libanais, n'est pas répandu dans ce pays. Visiblement, il existe à tout le moins de petites différences qui permettent de distinguer ces deux prénoms. Le caractère distinctif d'une marque intrinsèquement faible peut toutefois être accentué par un emploi à grande échelle [voir *GSW Ltd. c. Great West Steel*, précitée]. Il appert de la preuve produite par l'Appelante que cette dernière a fait un emploi et une promotion considérables des noms Sarah, Sarah Coventry, Sarah Fashion Show, etc., mais un emploi très limité de la marque de commerce SARAH. Or, il est bien établi qu'il ne suffit pas pour le propriétaire d'une marque de commerce de simplement déclarer qu'il a employé sa marque; il doit en faire la preuve [voir *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62, [1981] 1 C.F. 679, 34 N.R. 39. »

(soulignement ajouté)

En l'espèce, la marque GOURMET de l'Opposante est, tout comme la marque examinée dans l'affaire précitée, intrinsèquement faible et je ne puis conclure que son caractère distinctif a été accentué par un emploi à grande échelle. En conséquence, j'estime que les différences qui existent entre la marque visée par la demande THE HEART GOURMET et la marque de l'Opposante sont suffisantes pour distinguer la marque visée par la demande de la marque de l'Opposante.

#### CONCLUSION

[21] Au vu des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) que j'ai examinés ci-dessus, et considérant le fait que la marque de l'Opposante est intrinsèquement faible et que les différences qui existent entre les marques des parties suffisent à distinguer ces dernières, je conclus que la Requérante s'est acquittée, à toutes les dates pertinentes, du fardeau ultime qu'il lui incombait de démontrer selon la prépondérance des probabilités qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque visée par la demande THE HEART GOURMET et la marque de l'Opposante GOURMET. Conséquemment,

les premier, deuxième et troisième motifs d'opposition sont rejetés. J'ajouterai, cependant, que j'aurais sans doute tranché en faveur de l'Opposante si cette dernière avait pu établir que sa marque avait acquis une renommée considérable à l'une ou l'autre des dates pertinentes. En tranchant la question de la confusion en faveur de la Requérante au vu de la preuve dont je dispose, je rends une décision conforme aux décisions rendues par la Commission dans des affaires similaires, notamment *Advance Magazine Publishers, Inc. c. Wise Gourmet* 2008 CanLII 88261, infirmée (sur la base d'éléments de preuve supplémentaires) (2009), 81 C.P.R.(4<sup>th</sup>) 179 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), qui portait sur la **marque visée par la demande** WISE GOURMET; et *Advance Magazine Publishers, Inc. c. Company's Coming Publishing Ltd.* (2011), 98 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 217, qui concernait **la marque visée par la demande** PRACTICAL GOURMET.

[22] Le quatrième motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e) est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qu'il lui incombait de **prouver les faits invoqués à l'appui de son allégation**. Le cinquième motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) est rejeté parce que les plaidoyers présentés ne corroborent pas l'allégation [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.) à la p. 155, et *Canada Post Corporation c. Registrar of Trade-marks* (1991), 40 C.P.R. (3d) 221].

[23] Compte tenu de ce qui précède, l'opposition est rejetée. La présente décision a été rendue en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués au titre du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

---

Myer Herzig  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de propriété intellectuelle du Canada