

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 114

Date de la décision : 2020-10-26

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Damon Industries Canada Ltd

Opposante

et

Truefruit Inc

Requérante

**1,728,881 pour FRUITFUL MARKET
& DESSIN**

Demande

INTRODUCTION

[1] Le 20 mai 2015, Truefruit Inc (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement n° 1,728,881 (la Demande) pour la marque de commerce FRUITFUL MARKET & DESSIN, montrée ci-dessous (la Marque).



[2] La Demande est fondée sur l'emploi proposé de la Marque au Canada en liaison avec les produits et services suivants (les Produits et Services) :

Produits

(1) Salades; sandwichs; jus, notamment jus de fruits, jus de légumes, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons fouettées, café, thé, sodas, sauf ceux destinés aux bars, aux restaurants ainsi qu'aux marchés institutionnels; pâtisseries, muffins, pain, fruits et légumes en conserve, marinades, parfaits au yogourt et repas prêts-à-manger comprenant principalement de la viande et des légumes, des pâtes alimentaires et des légumes, ainsi que du riz et des légumes.

Services

(1) Services d'épicerie de détail.

[3] La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 18 mai 2016. Le 18 octobre 2016, Damon Industries Canada Ltd (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition contre la demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les dispositions de la Loi mentionnées dans la présente décision renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception de celles concernant les motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (voir l'article 70 de la Loi, qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[4] L'Opposition soulève les motifs d'opposition fondés sur l'enregistrabilité en vertu de l'alinéa 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)a), le caractère distinctif en vertu de l'article 2 et la non-conformité des articles 30e) et 30i) de la Loi. En ce qui a trait aux motifs fondés sur l'enregistrabilité, le droit à l'enregistrement et le caractère distinctif, l'Opposante s'appuie sur son emploi et son enregistrement des trois marques de commerce

établies à l'Annexe « A » de cette décision, chacune comportant le terme « FRUITFUL » ou composée de celui-ci.

[5] Les parties ont toutes deux produit des preuves et des plaidoyers écrits. Une audience a eu lieu à laquelle les deux parties ont été représentées.

[6] Pour les raisons qui suivent, la Demande est rejetée.

PREUVE

[7] La preuve produite par les parties est résumée ci-dessous et fait l'objet de discussions approfondies dans l'analyse des motifs d'opposition.

Preuve de l'Opposante

[8] La Preuve a produit l'affidavit de John Durkin souscrit le 9 août 2017 (l'Affidavit Durkin), l'affidavit de Luciana Da Costa souscrit le 9 août 2017 (l'Affidavit Da Costa) et l'affidavit de Rojin Jazayeri souscrit le 9 août 2017 (l'Affidavit Jazayeri). Aucun de ces auteurs d'affidavit n'a été contre-interrogé.

Affidavit Durkin

[9] M. Durkin est le président de l'Opposante et assume ce poste depuis plus de 25 ans. Il indique que l'Opposante a été constituée en société le 24 septembre 1991 et est en affaires depuis cette date.

[10] M. Durkin affirme que l'Opposante mène ses activités dans l'industrie des aliments et des boissons et, au paragraphe 6, il décrit que [TRADUCTION] « les clients de ma Compagnie couvrent l'industrie des aliments et des boissons (y compris les cafés, les bistros, les restaurants, les bars à jus et les bars), l'industrie de l'hébergement (y compris les hôtels et les auberges) et l'industrie des marchés institutionnels (y compris les universités, les collèges, les bases militaires, les camps de travail, les ministères, les résidences pour retraités, etc.). »

[11] Au paragraphe 8, M. Durking mentionne la possession par l'Opposante des enregistrements canadiens n° LMC706,010 (FRUITFUL), LMC706,009 (FRUITFUL Juice

Products & Dessin) et LMC706,526 (FRUITFUL Juice Products & Dessin). Les produits et les services couverts par ces enregistrements sont établis en entier à l'Annexe « A » de cette décision. À titre d'exemple, LMC706,010 comprend les produits « [b]oissons et concentrés de boissons de longue conservation pour les marchés des bars et restaurants ainsi que pour les marchés institutionnels, nommément concentrés de jus, [...] jus, [...] yogourts fouettés et boissons pour sportifs » et les services « [l]ocation de distributeurs de boissons, nommément location de distributeurs mécaniques de jus pour les marchés des bars et restaurants ainsi que pour les marchés institutionnels ».

[12] M. Durkin indique également que l'Opposante est le propriétaire des domaines <fruitful-ca.com>, <fruitful.ca> et <fruitfulca.com>.

[13] M. Durkin définit les « Produits » et les « Services » de l'Opposante de la même façon qu'ils sont décrits dans l'enregistrement LMC706,010 et affirme au paragraphe 14 que [TRADUCTION] « ma Compagnie vend, et continue de vendre, ses Produits et ses Services au Canada sous sa marque de commerce FRUITFUL, laquelle est enregistrée et employée au Canada depuis au moins septembre 1991 et continue d'être employée ». Il affirme également au paragraphe 15 que [TRADUCTION] « au cours des 25 dernières années, ma Compagnie a réalisé des ventes au Canada d'une valeur supérieure à 40 millions de dollars de ses Produits et Services FRUITFUL, avec des ventes annuelles variant d'approximativement 1 million de dollars à 4 millions de dollars ».

[14] À titre de Pièce « B », M. Durkin inclut ce qu'il décrit comme [TRADUCTION] « des échantillons représentatifs des étiquettes d'emballage qui affichent en évidence la marque de commerce FRUITFUL ». Les étiquettes semblent être destinées à divers concentrés de jus et de boissons gazeuses.

[15] La Pièce « C » de l'Affidavit Durkin est décrite comme [TRADUCTION] « des photos représentatives des distributeurs de jus libre-service FRUITFUL des Produits et Services FRUITFUL de ma Compagnie à divers emplacements de clients au Canada comme les foyers de soin, les auberges de confort, etc. » Les distributeurs de jus montrés à la Pièce « C » semblent chacun être des unités de comptoir à partir desquels une personne se sert elle-même du distributeur l'une des multiples options de boissons. Chaque distributeur de jus arbore en

évidence la marque de commerce FRUITFUL en pleine vue de l'utilisateur. Un exemple semblable de distributeur de jus libre-service arborant la marque de commerce FRUITFUL est vu dans le matériel publicitaire compris dans la Pièce « G » à l'Affidavit Durkin.

[16] Les Pièces « D » à « J » sont des exemples supplémentaires de l'affichage par l'Opposante de sa marque de commerce FRUITFUL, y compris sur des factures à des clients au Canada (y compris divers bars à jus, brasseries et foyers pour retraités), ainsi que sur des camions de livraison, des cartes professionnelles, des dépliants publicitaires et à des salons professionnels.

Affidavit Da Costa

[17] M^{me} Da Costa est une adjointe administrative du cabinet d'avocats qui représente l'Opposante. Son affidavit comprend, entre autres, des copies certifiées des enregistrements de marques de commerce sur lesquelles s'appuie l'Opposante, des imprimés de divers sites Web (et les versions archivées de ceux-ci) et des comptes de médias sociaux.

Affidavit Jazayeri

[18] M^{me} Jazayeri était, au moment de souscrire son affidavit, une stagiaire d'été au cabinet d'avocats représentant l'Opposante. Son affidavit comprend, entre autres, des photos d'une visite de l'entreprise de la Requérante au 327, avenue Carlaw, à Toronto, Ontario, le 7 août 2017, y compris des images de l'affichage de la Marque de la Requérante sur des affiches et sur divers produits d'aliments et de boissons.

Preuve de la Requérante

[19] La Requérante a produit l'affidavit de Yannis Banks souscrit le 27 novembre 2017 [l'Affidavit Banks]. M. Banks n'a pas été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[20] M. Banks est le président de la Requérante. Il indique que la Requérante a commencé à employer la Marque en liaison avec l'exploitation d'une cuisine vendant des aliments préparés, ainsi qu'une épicerie de détail, le 16 octobre 2015, à un emplacement unique à Toronto et, depuis cette date, il a continuellement employé la Marque en liaison avec les services d'épicerie de

détail et la vente d'un large éventail de produits d'aliments et de boissons, y compris des salades, des sandwichs, des jus de fruits, des jus de légumes, des boissons fouettées, du café, du thé, des sodas, des pâtisseries et des repas prêts-à-manger.

[21] Des photos de l'entreprise de la Requérante, comportant l'affichage de la Marque sur les affiches et l'emballage d'articles individuels d'aliments et de boissons comme des soupes et des boissons fouettées, sont fournies à titre de Pièce « A » de l'Affidavit Banks. Dans tous ces exemples de l'affichage de la Marque par la Requérante, le symbole « ® » est montré directement à côté du terme « FRUITFUL ».

[22] M. Banks indique que l'activité principale de la Requérante est l'exploitation d'un magasin de détail vendant des aliments préparés, ce qui représente approximativement 65 % du total des ventes de la Requérante, avec 35 % des ventes provenant de la part de l'épicerie de détail de l'entreprise.

[23] M. Banks affirme que, du 16 octobre 2015 à octobre 2016, la Requérante a réalisé des ventes d'une valeur approximative de 675 000 \$ en liaison avec la Marque et, du 18 octobre 2016 à novembre 2017, elle a réalisé des ventes d'une valeur approximative de 900 000 \$ en liaison avec la Marque.

[24] M. Banks indique que la Requérante ne vend ou ne distribue pas de produits ou de services aux bars, aux restaurants ou aux marchés institutionnels.

[25] L'Affidavit Bank comporte également des imprimés des détails de divers enregistrements de marques de commerce canadiennes de tiers, ainsi que des imprimés de sites Web montrant des marques de commerce de tiers qui comportent le terme FRUITFUL.

FARDEAU ULTIME ET DATES PERTINENTES

[26] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que, si une conclusion déterminée ne peut être tirée en faveur de la Requérante après examen de l'ensemble de la preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter de son fardeau de preuve initial d'établir suffisamment de preuves admissibles à

partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298].

[27] Les dates pertinentes relatives aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a) et 30 de la Loi – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p. 475];
- articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi – date de production de la demande;
- article 38(2)d) et 2 de la Loi – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)].

MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

Non-conformité avec l'article 30e) de la Loi

[28] L'Opposante soutient que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi parce que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services.

[29] Plus particulièrement, l'Opposante prend la position que la marque de commerce que la Requérante avait l'intention d'employer lorsqu'elle a produit la Demande n'était pas la Marque visée par la demande (c'est-à-dire FRUITFUL MARKET & DESSIN), mais plutôt la marque de commerce FRUITFUL à elle seule. À cet égard, l'Opposante s'appuie sur la preuve que la Requérante affiche la Marque avec le symbole « ® » directement à côté du mot « FRUITFUL » d'une manière qui suggère aux consommateurs que « FRUITFUL » est le terme revendiqué comme marque de commerce. Par ailleurs, je note que l'inclusion par la Requérante du symbole

« ® » dans son affichage de la Marque trompeuse, puisqu'elle n'avait pas une marque de commerce déposée.

[30] À mon avis, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial pour le motif fondé sur l'article 30e). La preuve des deux parties démontre que la Requérente a affiché la Marque telle qu'elle apparaît dans la demande dans son ensemble et j'estime que l'inclusion par la Requérente du symbole « ® » à côté du mot FRUITFUL ne démontre pas que la Requérente n'avait pas l'intention d'employer la Marque.

[31] Dans tous les cas, si je me trompe sur la question de savoir si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial ou non, alors la Requérente m'a convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que sa Demande est conforme à l'article 30e). La preuve démontre que la Requérente a affiché la Marque dans son ensemble, y compris le mot « MARKET » et les éléments graphiques sur le mot « FRUITFUL » et j'estime que cela est suffisant pour démontrer que la Requérente avait l'intention d'employer la Marque lors de la production de la Demande.

[32] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30e) est rejeté.

Non-conformité avec l'article 30i) de la Loi

[33] L'Opposante soutient que, contrairement à l'article 30i) de la Loi, la Requérente ne pouvait pas être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque en liaison avec les Produits et Services, parce qu'à la date de production de la Demande, la Requérente était consciente ou aurait dû être consciente que la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante.

[34] L'article 30i) de la Loi exige qu'un requérant ajoute une déclaration dans la demande selon laquelle le requérant est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration requise, la jurisprudence suggère que le non-respect de l'alinéa 30i) de la Loi ne peut être constaté que lorsqu'il existe des circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant fautive, comme la preuve de mauvaise foi ou de non-conformité à une loi fédérale [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155; et *Société canadienne des postes c Registraire des*

marques de commerce (1991), 40 CPR (3d) 221 (CF 1^{re} inst)]. La simple connaissance de l'existence d'une marque de commerce d'un opposant n'est pas suffisante pour étayer un motif d'opposition en vertu de l'article 30*i*) [voir *Woot Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197].

[35] En l'espèce, la Demande contient la déclaration requise et il n'y a aucune preuve qu'il s'agit d'un cas exceptionnel impliquant une mauvaise foi ou la violation d'une loi fédérale. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) plaidé dans la déclaration d'opposition de l'Opposante est rejeté.

[36] Je note qu'aux paragraphes 69 à 71 de son plaidoyer écrit, l'Opposante a également soulevé l'allégation que la Demande n'était pas conforme à l'article 30*i*), puisque l'emploi de la Marque par la Requérante diminuerait la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce déposées de l'Opposante en vertu de l'article 22 de la Loi. Cependant, l'Opposante n'a pas plaidé l'article 30*i*) conjointement avec l'article 22 dans sa déclaration d'opposition (ou toute autre formulation qui pourrait être considérée comme une telle allégation) et donc je rejette l'allégation, puisqu'un opposant ne peut pas s'appuyer sur un motif d'opposition qu'il n'a pas plaidé [voir *Imperial Developments Ltd c Imperial Oil Ltd* (1984), 79 CPR (2d) 12 (CF 1^{re} inst)].

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)*D*)

[37] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable, puisqu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées FRUITFUL (LMC706,010), Fruitful Juice Products & Dessin (LMC706,009) et Fruitful Juice Products & Dessin (LMC706,526). J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que chacun de ces enregistrements existe toujours [voir *Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[38] Dans mon évaluation de ce motif d'opposition, je porterai mon attention sur la marque de commerce nominale déposée FRUITFUL (LMC706,010) de l'Opposante, puisque j'estime qu'elle représente le meilleur argument pour l'Opposante.

Test en matière de confusion

[39] Le test à appliquer pour déterminer la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi où il est précisé que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce si l'emploi des deux marques de commerce dans le même domaine conduisait probablement à inférer que les produits et les services associés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, loués, donnés à bail ou exécutés par la même personne, que les produits et services soient de la même classe générale ou apparaissent dans la même catégorie de la Classification de Nice. En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : 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 produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[40] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d'une évaluation contextuelle [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772 (CSC), au para 54]. Je m'appuie également sur l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para 49, selon laquelle le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[41] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20].

Degré de ressemblance

[42] Il est préférable de commencer l'analyse en déterminant s'il y a un aspect de chaque marque de commerce qui est « particulièrement frappant ou unique » [*Masterpiece*, précité, au para 64].

[43] L'élément frappant de la marque de commerce nominale déposée de l'Opposante, en effet son seul élément, est le mot « FRUITFUL ».

[44] L'élément frappant de la Marque de la Requérante est également le mot « FRUITFUL ». Avec la Marque de la Requérante, le mot « FRUITFUL » est montré au-dessus, dans une police notablement plus large, du mot « MARKET » et est le premier élément de la marque lorsqu'il est lu. Le mot « MARKET » est également moins frappant ou unique puisqu'il est descriptif par rapport aux Produits et Services de la Requérante. De plus, j'estime que la preuve de l'emploi par la Requérante de la Marque suggère que la Requérante considère elle-même « FRUITFUL » comme l'élément le plus important de la Marque, puisqu'elle a choisi de placer le symbole « ® » directement à côté de ce mot lorsqu'elle montre la Marque.

[45] Compte tenu de ce qui précède, le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties est très élevé, puisque l'élément le plus frappant des marques de commerce des deux parties est identique. La Marque de la Requérante comporte l'ensemble de la marque de commerce déposée FRUITFUL de l'Opposante et ajoute le terme descriptif « MARKET » en une police plus petite en dessous. Je ne crois pas que les éléments figuratifs de la Marque de la Requérante aident à réduire le degré de ressemblance, puisque l'enregistrement n° LMC706,010 de l'Opposante vise la marque de commerce nominale FRUITFUL, donnant le droit à l'Opposante d'utiliser la marque de commerce peu importe la police, le style ou la couleur [voir *Pizzaiolo Restaurants Inc c Restaurants La Pizzaiolle Inc*, 2016 CAF 265, 142 CPR (4th) 329, aux para 24 et 25].

[46] Par conséquent, le facteur du degré de ressemblance favorise grandement l'Opposante.

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

[47] À mon avis, les marques de commerce des deux parties possèdent un faible degré de caractère distinctif inhérent en liaison avec les produits et services respectifs. Le mot

« FRUITFUL » est un adjectif anglais commun qui suggère la production de bons résultats et d'abondance (voir *Canadian Oxford Dictionary*, 2^e édition]. Bien que la Marque de la Requérante comporte certains éléments figuratifs de feuille dans le lettrage, je ne considère pas que ces éléments figuratifs contribuent de manière importante au caractère distinctif inhérent de la Marque dans son ensemble, ni l'inclusion du terme descriptif « MARKET », à mon avis.

[48] Les marques de commerce qui ont un faible niveau de caractère distinctif inhérent peuvent malgré tout acquérir un caractère distinctif par un emploi répandu et leur promotion. La preuve de l'Opposante indique que l'Opposant a employé sa marque de commerce FRUITFUL au Canada en liaison avec les produits et les services inscrits dans l'enregistrement LMC706,010 depuis au moins 1991. L'Opposante vend ses produits et ses services en liaison avec la marque de commerce FRUITFUL à plusieurs types différents de clients, y compris les restaurants, les bars à jus, les hôtels et les résidences pour retraités, et a eu des ventes supérieures à 40 millions de dollars sur 25 ans. Par conséquent, je suis convaincu que la marque de commerce FRUITFUL de l'Opposante est connue dans une grande mesure dans ses voies de commercialisation.

[49] La Requérante emploie sa Marque en liaison avec les Produits et Services depuis octobre 2015 à un seul magasin de détail. Ainsi, bien que la Marque de la Requérante soit probablement devenue connue dans une certaine mesure, compte tenu de l'échelle et de la durée de l'emploi par l'Opposante de sa marque de commerce, j'estime que la preuve suggère que la marque de commerce de l'Opposante est probablement connue dans une plus grande mesure que la Marque de la Requérante.

[50] Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties et de la mesure à laquelle elles sont devenues connues, tout compte fait, ce facteur favorise l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[51] La preuve de l'Opposante démontre qu'elle a employé la marque de commerce FRUITFUL au Canada depuis au moins 1991. La preuve de la Requérante démontre que la Requérante emploie sa Marque depuis octobre 2015. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[52] Lors de l'examen des produits et services des parties, c'est l'état déclaratif des produits et services dans la demande et l'enregistrement de marques de commerce des parties qui régissent la question de la confusion découlant de l'article 12(1)d [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Ces déclarations doivent toutefois être lues de manière à déterminer la nature probable de l'entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être compris dans la formulation. À cet égard, la preuve de commerce réel des parties peut être utile, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté quant aux produits ou services visés par la demande ou l'enregistrement en cause [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4d) 266 (COMC)].

[53] Dans l'espèce, les deux parties ont produit des preuves concernant le genre de leur entreprise et l'emploi de leur marque de commerce respective et j'estime que la preuve correspond en général aux descriptions respectives des produits et des services contenues dans la Demande et l'enregistrement n° LMC706,010 de l'Opposante.

[54] Les deux parties mènent leurs activités dans l'industrie des aliments et des boissons, toutefois il est évident dans la preuve qu'il y a des différences dans le genre particulier des entreprises des parties. En particulier, l'Opposante est une opération entreprise à entreprise qui vend ses jus, ses concentrés de jus et ses distributeurs de boissons à des établissements comme des restaurants, des hôtels et des résidences pour retraités. En revanche, la Requérante vend des produits d'aliments et de boissons à des consommateurs individuels au niveau de détail. En effet, dans la description des produits dans la Demande, la Requérante précise « sauf ceux destinés aux bars, aux restaurants ainsi qu'aux marchés institutionnels » dans sa description des articles de boissons.

[55] Cependant, malgré ces différences, j'estime que les produits et services des parties sont suffisamment appariés pour que ce facteur favorise légèrement l'Opposante. Par exemple, la description des services de l'enregistrement n° LMC706,010 de l'Opposante comprend le service « Location de distributeurs de boissons, nommément location de distributeurs mécaniques de jus

pour les marchés des bars et restaurants ainsi que pour les marchés institutionnels [...] ». Bien que l'Opposante ne semble pas mettre en marché ou vendre ses produits de boissons directement aux consommateurs, la preuve de l'Opposante indique que la marque de commerce FRUITFUL de l'Opposante est malgré tout présentée aux consommateurs finaux de ces boissons en raison de l'affichage de cette marque de commerce sur les machines distributrices de boissons de l'Opposante, de façon à indiquer aux consommateurs finaux que FRUITFUL est la source du produit de boisson [pour un exemple, voir la Pièce « C » de l'Affidavit Durkin]. En ce qui a trait aux activités de la Requérante, la preuve démontre que, dans le cadre de l'entreprise de la Requérante, elle sert des produits d'aliments et de boissons (y compris des boissons fouettées, du café et du thé) aux consommateurs dans des contenants étiquetés avec la Marque.

[56] Je note que dans son plaidoyer écrit, et lors de l'audience, la Requérante a allégué diverses ambiguïtés dans l'Affidavit Durkin concernant l'emploi par l'Opposante de sa marque de commerce. Par exemple, par rapport à la Pièce « C » et à l'affichage de la marque de commerce FRUITFUL de l'Opposante sur les distributeurs de jus, la Requérante affirme au paragraphe 31 de son plaidoyer écrit que [TRADUCTION] « il n'est également pas clair si les distributeurs étaient fournis en vue de combler les services de l'Opposante ou s'ils étaient fournis à des fins promotionnelles pour publiciser les produits de boissons de l'Opposante ». Cependant, dans la mesure que la Requérante a considéré un quelconque aspect de l'Affidavit Durkin comme trompeur ou incohérent avec la description des produits et des services dans l'enregistrement de l'Opposante, la Requérante a eu la possibilité de contre-interroger M. Durkin au sujet de son affidavit et a choisi de ne pas le faire. J'estime, selon une interprétation raisonnable de l'Affidavit Durkin (et en particulier le paragraphe 19 et la Pièce « C » connexe), que l'Opposante a démontré qu'au moins dans certains cas la marque de commerce FRUITFUL de l'Opposante était employée afin d'identifier la source de ses boissons aux consommateurs finaux et, dans l'absence de preuves du contraire, je ne suis pas enclin à donner une interprétation de l'Affidavit Durkin aussi agressivement contre les intérêts de l'Opposante que le propose la Requérante.

[57] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante, mais seulement dans une légère mesure.

Autres circonstances de l'espèce

État du registre et preuve du marché

[58] La preuve au sujet de l'état du registre est pertinente dans la mesure où elle permet de faire des déductions valables au sujet de la situation du marché [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Del Monte Corporation c Welch Foods Inc* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF)]. Les déductions concernant la situation du marché ne peuvent être tirées de ces éléments de preuve seulement si un grand nombre d'enregistrements pertinents sont trouvés [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, aux para 41 à 46]. Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte celles qui (i) sont déposées ou autorisées et basées sur l'emploi; (ii) celles qui concernent des produits et services similaires à ceux des marques en cause et (iii) celles qui incluent l'élément en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197].

[59] Dans l'espèce, dans les Pièces « D » à « J » de l'Affidavit Banks, la Requérante a indiqué divers enregistrements de marques de commerce de tiers qui comprennent le terme « FRUITFUL » et la preuve d'emploi de l'une de ces marques de commerce déposées, ainsi que d'autres marques de commerce non déposées, dans le marché. À titre d'exemple, j'ai inclus dans le tableau ci-dessous les marques de commerce de tiers sur lesquelles la Requérante s'appuie.

N° d'enregistrement	Marque de commerce		Produits et services
LMC454,712	FRUITFULL	GANONG BROS., LIMITED	[TRADUCTION] Produits alimentaires, notamment des grignotines de fruit à mâcher.
LMC918,606	FRUITFULL AU CHOCOLAT	GANONG BROS. LIMITED	Confiseries, notamment gelées de fruits; confiseries, notamment gelées de fruits enrobées de chocolat; confiseries au chocolat.
LMC621,812	FRUITFUL ISLAND	Yao-She Hung	Huile de sésame, huile de chili, protéine de soya texturée utilisée comme additif alimentaire et nourriture pour poissons.

LMC585,898	YOURS FRUITFULLY	Lassonde Industries Inc.	Produits (1) Boissons non alcoolisées, notamment jus de fruits, boissons aux fruits, punches aux fruits, jus de légumes, thés glacés, boissons gazeuses. Services (1) Commercialisation de la vente de boissons non alcoolisées au moyen de la distribution d'imprimés et/ou de radiodiffusion, notamment au moyen d'imprimés, et émissions radiodiffusées et télédiffusées, affiches ou au moyen de sources électroniques et de l'Internet; publicité et services de promotion en ce qui concerne des boissons non alcoolisées au moyen de la tenue de concours et de sweepstakes, présentoirs pour magasins, distribution de bons de réduction et articles promotionnels.
LMC372,340	FRUITFUL BRAN	Kellogg Company	Produits alimentaires, notamment céréales de petit déjeuner et céréales de collation.

[60] Je ne considère aucune des marques de commerce de tiers trouvées par la Requêteurante comme aussi proche, compte tenu du degré de ressemblance et des produits et services connexes, que le sont la Marque de la Requêteurante et la marque de commerce de l'Opposante dans l'espèce. De plus, je ne considère pas que la Requêteurante ait indiqué un nombre suffisant de marques de tiers pour suggérer que le terme « FRUITFUL » est à un tel point commun dans le marché qu'il empêche de conclure à une création de confusion dans l'espèce. Par conséquent, j'estime que l'état du registre et la preuve du marché ne favorisent pas grandement la Requêteurante.

Emploi simultané

[61] La Requêteurante affirme que la coexistence des marques de commerce des parties est une circonstance de l'espèce qui la favorise.

[62] La preuve de cas réels de confusion n'est pas requise pour démontrer une probabilité de confusion. Cependant, l'emploi simultané de deux marques de commerce sans de tels cas de confusion réelle est une circonstance de l'espèce qui peut suggérer une absence de probabilité de confusion, selon la nature et la durée particulières de cet emploi simultané [voir *Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155 (CAF), au para 19; voir également *Aliments de Consommation Maple Leaf Inc c Kelbro Enterprises Inc*, 2012 COMC 28, 99 CPR (4th) 424].

[63] Dans l'espèce, aucune des parties n'a produit de preuve relative à la présence ou à l'absence de cas de confusion réelle. Bien que l'absence de preuve d'une confusion réelle favorise la Requérente, je n'accorde pas grand poids à ce facteur dans l'espèce compte tenu de la portée limitée de l'emploi par la Requérente de sa Marque [voir *Alpha Sportswear Ltd c Alpha Industries, Inc* (2004), 39 CPR (4th) 87 (COMC), au para 31].

Conclusion concernant la confusion

[64] Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier du degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce, de la mesure à laquelle la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue et du fait que les produits et les services des parties sont connexes, je conclus que, dans le meilleur des cas pour la Requérente, la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce FRUITFUL de l'Opposante être également partagée entre une conclusion de confusion et de non-confusion. Comme il incombe à la Requérente de démontrer selon la prépondérance des probabilités qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques, je dois donc trancher à l'encontre de la Requérente.

[65] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 16(3)A

[66] Avec ce motif d'opposition, l'Opposante soutient que la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'à la date de production de la Demande (c.-à-d. le 20 mai 2015), la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante établies à l'Annexe « A » de cette décision qui ont toutes un emploi préalable

allégué au Canada. Dans mon analyse, je porterai de nouveau mon attention sur la marque de commerce nominale déposée FRUITFUL de l'Opposante, puisqu'elle représente le meilleur argument pour l'Opposante.

[67] J'estime que la preuve de l'Opposante de son emploi de la marque de commerce FRUITFUL depuis 1991 en liaison avec les produits et les services inscrits dans l'enregistrement LMC706,010 est suffisante pour lui permettre de s'acquitter du fardeau de preuve initial de l'Opposante.

[68] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, la Requérante a alors le fardeau ultime de démontrer qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion à la date de production de la Demande. J'estime que l'analyse de confusion pour le motif d'opposition fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement est essentiellement identique à celle établie ci-dessus pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*), à l'exception que la date pertinente plus tôt pour le motif fondé sur l'article 16(3)*a*) favorise davantage l'Opposante, puisque le facteur de l'emploi simultané n'a plus de poids en faveur de la Requérante lorsque la date pertinente est le 20 mai 2015.

[69] Par conséquent, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion à la date de production de la Demande et j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*a*).

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 2

[70] Puisque j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante concernant les motifs fondés sur l'article 12(1)*d*) et l'article 16(3)*a*), je n'aborderai pas le motif d'opposition fondé sur l'article 2.

DÉCISION


[71] Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement en vertu du paragraphe 38(12) de la Loi.


Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

ANNEXE A

Marques de commerce sur lesquelles s'appuie l'Opposante

Marque de commerce	Numéro d'enregistrement	Produits et services
FRUITFUL	LMC706,010	<p>Produits (1) Boissons et concentrés de boissons de longue conservation pour les marchés des bars et restaurants ainsi que pour les marchés institutionnels, notamment concentrés de jus, boissons non alcoolisées à base de fruits utilisées dans les boissons mélangées, boissons gazeuses non alcoolisées à base de fruits, boissons gazeuses glacées, préparations pour cocktails givrés à base de fruits, jus, boissons non gazeuses, notamment thés glacés, limonades et punches aux fruits, yogourts fouettés et boissons pour sportifs.</p> <p>Services (1) Location de distributeurs de boissons, notamment location de distributeurs mécaniques de jus pour les marchés des bars et restaurants ainsi que pour les marchés institutionnels; location de chariots à jus pour les installations de soins infirmiers spécialisés; location d'appareils réfrigérants de comptoir pour cafétérias, service de buffet, de chaînes de restauration rapide et services au comptoir; location de girafes à boissons pour la distribution de boissons dans des dépanneurs. (2) Exploitation d'un commerce de vente et de distribution de boissons et de concentrés de boissons de longue conservation ainsi que d'équipement distributeur pour les marchés des bars et restaurants ainsi que pour les marchés institutionnels. (3) Exploitation d'un commerce de vente, de distribution et de livraison clé en main, dans les bars, restaurants et institutions, de boissons et de concentrés de boissons de longue conservation.</p>
	LMC706,009	<p>Produits (1) Boissons et concentrés de boissons de longue conservation pour les marchés des bars et restaurants ainsi que pour les marchés institutionnels, notamment concentrés de jus, boissons non alcoolisées à base de fruits utilisées dans les boissons mélangées, boissons gazeuses non</p>

		<p>alcoolisées à base de fruits, boissons gazeuses glacées, préparations pour cocktails givrés à base de fruits, jus, boissons non gazeuses, nommément thés glacés, limonades et punches aux fruits, yogourts fouettés et boissons pour sportifs.</p> <p>Services</p> <p>(1) Location de distributeurs de boissons, nommément location de distributeurs mécaniques de jus pour les marchés des bars et restaurants ainsi que pour les marchés institutionnels; location de chariots à jus pour les installations de soins infirmiers spécialisés; location d'appareils réfrigérants de comptoir pour cafétérias, service de buffet, de chaînes de restauration rapide et services au comptoir; location de girafes à boissons pour la distribution de boissons dans des dépanneurs.</p> <p>(2) Exploitation d'un commerce de vente et de distribution de boissons et de concentrés de boissons de longue conservation ainsi que d'équipement distributeur pour les marchés des bars et restaurants ainsi que pour les marchés institutionnels.</p> <p>(3) Exploitation d'un commerce de vente, de distribution et de livraison clé en main, dans les bars, restaurants et institutions, de boissons et de concentrés de boissons de longue conservation.</p>
 <p>Fruitful JUICE PRODUCTS</p>	<p>LMC706,526</p>	<p>Produits</p> <p>(1) Boissons et concentrés de boissons de longue conservation pour les marchés des bars et restaurants ainsi que pour les marchés institutionnels, nommément concentrés de jus, boissons non alcoolisées à base de fruits utilisées dans les boissons mélangées, boissons gazeuses non alcoolisées à base de fruits, boissons gazeuses glacées, préparations pour cocktails givrés à base de fruits, jus, boissons non gazeuses, nommément thés glacés, limonades et punches aux fruits, yogourts fouettés et boissons pour sportifs.</p> <p>Services</p> <p>(1) Location de distributeurs de boissons, nommément location de distributeurs mécaniques de jus pour les marchés des bars et restaurants ainsi que pour les marchés institutionnels; location de chariots à jus pour les installations de soins infirmiers spécialisés; location d'appareils réfrigérants de comptoir pour cafétérias, service de</p>

		<p>buffet, de chaînes de restauration rapide et services au comptoir; location de girafes à boissons pour la distribution de boissons dans des dépanneurs.</p> <p>(2) Exploitation d'un commerce de vente et de distribution de boissons et de concentrés de boissons de longue conservation ainsi que d'équipement distributeur pour les marchés des bars et restaurants ainsi que pour les marchés institutionnels.</p> <p>(3) Exploitation d'un commerce de vente, de distribution et de livraison clé en main, dans les bars, restaurants et institutions, de boissons et de concentrés de boissons de longue conservation.</p>
--	--	---

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-09-15

COMPARUTIONS

Diana Mansour

Pour l'Opposante

Nancy Miller

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Gardiner Roberts LLP

Pour l'Opposante

Miller IP Law

Pour la Requérante