



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 131

Date de la décision : 2023-07-27

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE OPPOSITION

Opposante : McCormick & Company, Incorporated

Requérante : Pure Hothouse Foods Inc.

Demande : 1,818,722 pour PURE FLAVOR

INTRODUCTION

[1] Pure Hothouse Foods Inc (la Requérante) a déposé la demande d’enregistrement pour la marque de commerce PURE FLAVOR (la Marque) le 18 janvier 2017, fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec les produits : [TRADUCTION] Fines herbes fraîches, nommément basilic, thym, romarin, persil, lavande, coriandre, aneth, roquette, cresson d’eau, coriandre, origan, lavande, sauge, menthe, laurier, ciboulette, sarriette, estragon et citronnelle (les Produits). McCormick & Company, Incorporated (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement.

[2] La demande d’enregistrement a été annoncée le 4 avril 2018. Bien que de nombreuses modifications apportées à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985,

ch T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019, puisque la Demande a été annoncée avant le 17 juin 2019, en vertu de l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués en fonction de la Loi dans sa version immédiatement antérieure au 17 juin 2019.

[3] Les motifs d'opposition, abordés de façon plus détaillée ci-dessous, concernent principalement la question de savoir si la Marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse. Plus particulièrement, les motifs d'opposition évalués sont les suivants : (i) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); (ii) la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*b*) de la Loi; et (iii) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[4] Pour les raisons qui suivent, je rejette la demande au motif que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*b*) de la Loi, puisque je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne donne pas une description claire. Le motif d'opposition fondé sur l'article 2 est également accueilli.

LE DOSSIER

[5] Le 19 septembre 2018, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition contre la Marque en vertu de l'article 38 de la Loi.

[6] En appui à son opposition, l'Opposante invoque l'affidavit de Mme Jane Buckingham, une recherchiste employée par le cabinet de l'Agente de l'Opposante. En bref, cette preuve comprend ce qui suit :

- des dossiers de demande concernant quatre demandes d'enregistrement de marques commerce déposées devant la United States Patent and Trademark Office (USPTO);

- un dossier de demande concernant une demande d'enregistrement de marque de commerce canadienne concernant l'enregistrement pour PURE FLAVOR, contenant une renonciation aux mots « pure » et « flavor »;
- des pages Web illustrant les définitions du dictionnaire pour les mots « pure » et « flavor »;
- des sites Web illustrant l'expression « pure flavor » associée à divers produits d'herbes et d'épices.

[7] L'Opposante a également produit l'affidavit de M. Jeffery Schwartz. Comme M. Schwartz ne pouvait pas être disponible pour être contre-interrogé, son affidavit a été radié du dossier, conformément à la règle 56(4) du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227. Bien qu'une contre-interrogation de Mme Buckingham ait été demandée, les deux parties ont convenu de ne pas le faire.

[8] Afin d'appuyer sa demande, la Requérante invoque l'affidavit de M. Chris Veillon, le dirigeant principal du marketing de la Requérante et un membre de l'équipe juridique exécutive de la Requérante. En bref, la preuve comprend ce qui suit :

- une liste des marques de commerce déposées de la Requérante contenant les mots « pure » et « flavor » ou composées de ceux-ci enregistrées en liaison avec les fruits et les légumes frais, les fruits frais, les légumes frais, les épices, les fromages et les vinaigrettes, ainsi que la demande en instance, laquelle est l'objet de cette procédure (les Marques déposées);
- les renseignements concernant l'emploi de la marque PURE FLAVOR en liaison avec les fruits et les légumes frais depuis au moins aussi tôt que 2003 et en liaison avec les fruits et légumes frais, les fruits frais, les légumes frais, les épices, les fromages et les vinaigrettes depuis au moins aussi tôt que 2013;

- des exemples de la façon d'employer les marques de commerce PURE FLAVOR en liaison avec les fruits et les légumes frais;
- des données de ventes et des renseignements sur les acheteurs, ainsi que des renseignements sur la publicisation, la promotion, les médias et les médias sociaux et des renseignements sur les événements parrainés;
- des catalogues de produits et des sites Web actuels et archivés avec des renseignements sur l'achalandage Web.

[9] La preuve concerne des fruits et des légumes frais ainsi qu'une combinaison de produits comprenant des fruits frais, des légumes frais, des épices, des fromages et des vinaigrettes [voir l'affidavit Veillon, para 4, pour les marques de commerce de la Requérante et le contre-interrogatoire Veillon, question 62 et subséquentes, à l'égard de la confirmation que les épices, les fromages et les vinaigrettes ne sont pas vendus séparément]. Je note que la preuve n'inclut pas une ventilation des ventes ou d'autres données pour chacune des marques de commerce de la Requérante, mais plutôt le total des ventes en liaison de ce que M. Veillon appelle, au paragraphe 7, la [TRADUCTION] « Famille de marques de commerce Pure Flavor ».

[10] M. Veillon a été contre-interrogé au sujet de son affidavit et la transcription a été versée au dossier le 20 décembre 2021. Les réponses aux engagements ont été produites et sont abordées de façon plus détaillée ci-dessous sous l'entête Questions préliminaires.

[11] En plus de fournir des données corrigées sous la forme d'une réponse à un engagement, la Requérante a cherché à produire une preuve supplémentaire de M. Veillon comportant les mêmes renseignements. Dans une correspondance en date du 14 mars 2022, le registraire a refusé d'autoriser la production de cette preuve supplémentaire.

[12] L'Opposante et la Requérante ont produit des observations écrites (les Observations écrites), cependant seul l'agent de la Requérante a participé à l'audience.

QUESTION PRÉLIMINAIRE : ADMISSIBILITÉ DES ENGAGEMENTS

[13] Le 20 janvier 2022, la Requérante a produit sa réponse à un engagement pour confirmer, et au besoin fournir, des renseignements statistiques corrigés concernant les rapports analytiques de médias sociaux contenus dans l'affidavit de M. Veillon. La Requérante a reconnu que l'engagement était propre au tableau 10 [correspondance de la Requérante du 20 janvier 2022], malgré tout elle a cherché à inclure des corrections à deux aux tableaux qui contenaient également des erreurs. Dans la correspondance en date du 20 janvier 2022, l'Opposante s'est opposée à ce qu'elle a appelé une nouvelle preuve, qui n'était pas en réponse à un engagement. Dans une correspondance en date du 18 février 2022, le registraire a refusé de prendre une décision, rappelant aux parties que, en général, les décisions sont prises à l'étape de la décision plutôt qu'au cours des procédures. Le registraire a également noté que l'admissibilité d'une telle preuve peut être abordée au moyen des observations écrites ou orales.

[14] Lorsqu'on le lui a demandé lors de l'audience, l'Agente de la Requérante a indiqué qu'elle ne voulait pas faire des observations concernant l'admissibilité de ces documents supplémentaires. À la lumière de ces faits, j'estime que les corrections apportées aux tableaux 9 et 11, produites en réponse à l'engagement concernant le tableau 10, ont été produites de façon inappropriée et ne feront pas partie du dossier. Cependant, je note également que si j'avais accepté cette preuve, rien ne l'aurait invoqué.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[15] Il peut être utile d'examiner le fardeau de preuve d'un opposant d'appuyer les allégations faites dans une déclaration d'opposition [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) à la p 298], ainsi que le fardeau ultime d'un requérant de prouver sa cause. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à un opposant relativement à une question donnée signifie que la question ne sera examinée que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

Cependant, le requérant a le fardeau ultime d'établir que, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi pour les allégations pour lesquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve. La présence d'un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve pertinente est examinée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

APERCU DES MOTIFS D'OPPOSITION

[16] Je note que l'Opposante confirme qu'elle n'invoquera plus les motifs d'opposition allégués fondés sur les articles 38(2)c) et 16(3)a) [Observations écrites, para 6].

L'Opposante confirme également que son motif fondé sur l'article 38(2)d) ne sera plus appuyé par l'allégation de l'absence de caractère distinctif pour la raison que la Marque ne distinguait pas, ou n'était pas adaptée pour distinguer, les Produits des produits ou services associés à la marque de commerce PURE FLAVOR TASTES BETTER de l'Opposante [Observations écrites, para 7]. Par conséquent, les autres motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- La Marque n'est pas enregistrable en vertu des articles 38(2)a) et 30i), puisque la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits en raison du fait que la marque de commerce est composée uniquement d'une terminologie qui donne une description claire ou une description fausse et trompeuse.
- En vertu des articles 38(2)b) et 12(1)b), la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse lorsqu'on l'évalue en liaison avec les Produits en raison du fait que PURE FLAVOR communique au consommateur moyen que les produits de la Requérante offrent une expérience savoureuse ou une saveur authentique ou que les produits sont composés d'une [TRADUCTION] « saveur pure », à savoir des substances pures employées pour modifier ou améliorer le goût des aliments.

- En vertu de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive de la Requérante, au sens de l'article 2, puisqu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée pour distinguer les Produits en raison du fait qu'elle comporte une terminologie qui donne une description claire ou une description fausse et trompeuse.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[17] La date pertinente à l'égard d'un motif fondé sur l'article 30 est la date de dépôt [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) à la p 475; et *Fiesta Barbeques Ltd c General Housewares Corp*, 2003 CF 1021].

[18] L'Opposante invoque la preuve sous la forme d'un dossier de demande pour l'enregistrement des États-Unis n° 3927078 pour la marque de commerce PURE FLAVOR couvrant les fruits et légumes frais [affidavit Buckingham, Pièce A1], afin d'appuyer l'allégation que la Requérante aurait dû savoir que la Marque est composée uniquement d'une terminologie commerciale qui donne une description claire ou une description fausse et trompeuse [Observations écrites, para 71].

[19] Je suis d'accord avec les commentaires de la Requérante que ce motif d'opposition n'a pas fait l'objet d'un plaidoyer approprié. L'article 30i) n'est pas une [TRADUCTION] « disposition généralisée » [Observations écrites, para 66]. Cet article de la Loi exige seulement qu'un requérant se déclare convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce en liaison avec les produits et services revendiqués. Cette déclaration se trouve dans la présente demande.

[20] Un opposant peut invoquer l'article 30i) de la Loi dans des circonstances particulières, comme lorsque l'on allègue que le requérant a fait preuve de mauvaise foi ou de fraude [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC); *Interprovincial Lottery Corp c Western Gaming Systems Inc* (2002), 25 CPR (4th) 572 (COMC)]. Cependant, le plaidoyer de l'Opposante ne contient aucune allégation de cette sorte. Pour cette raison, ce motif d'opposition est rejeté.

[21] Si ce motif d'opposition avait fait l'objet d'un plaidoyer approprié, je l'aurais malgré tout rejeté puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Bien que les définitions du dictionnaire soient pertinentes dans le cadre du motif fondé sur l'article 12(1)d), ce n'est pas le cas à l'égard du motif fondé sur l'article 30i). Même si la Marque donnait une description claire des Produits, cela n'empêcherait pas la Requérante d'employer la Marque au Canada. Par conséquent, la Requérante pouvait être convaincue de son droit de l'employer [*Gaines Pet Foods Corp c Tri-V Pet Foods Ltd*, (1996), 73 CPR (3d) 566 (COMC)].

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b)

[22] L'Opposante fait valoir que le Marque n'est pas enregistrable, puisqu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature et de la qualité des Produits. L'Opposante allègue que le mot « pure » signifie que les Produits ont une composition authentique et que « flavor » décrit la réponse sensorielle évoquée par une substance dans la bouche. Ainsi, elle affirme ceci au paragraphe 7 de sa déclaration d'opposition :

[TRADUCTION]

Considérée dans son ensemble, la marque de commerce « PURE FLAVOR » visée par la demande indiquerait donc au consommateur moyen que les produits de la Requérante offrent une expérience « savoureuse » ou une saveur « authentique » ou que les produits de la Requérante sont comportent une « saveur pure », à savoir des substances pures employées pour modifier ou améliorer le goût des aliments.

[23] L'Opposante affirme également que d'autres parties emploient régulièrement l'expression « pure flavor » en liaison avec des herbes ou des produits semblables [Observations écrites, para 52].

[24] La position de la Requérante est que, puisque la Marque est susceptible d'évoquer d'autres significations évidentes, et puisque les clients auraient à entreprendre un processus de réflexion ou de raisonnement à plusieurs étapes, elle est enregistrable malgré qu'elle soit suggestive ou même descriptive [Observations écrites de la Requérante, para 41].

Évaluation d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b)

[25] Pour trancher la question de savoir si une marque de commerce donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits, c'est la première impression, évoquée par la marque de consommateur dans l'esprit de l'acheteur moyen des produits et services connexes, qui est pertinente [*Wool Bureau of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce*, (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst) à la p 27-8; *Promotions Atlantiques Inc c Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst) à la p 186]. En d'autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais plutôt dans son contexte complet, conjointement aux produits ou services connexes [*Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c Canada (Procureur général)*, 2012 CAF 60]. L'analyse de l'article 12(1)b) n'est pas un exercice abstrait pour déterminer si la nature des produits couverts par la marque de commerce correspond aux définitions du dictionnaire, mais est plutôt un questionnement contextuel fondé sur la première impression des acheteurs potentiels [*Ottawa Athletic Club Inc c Athletic Club Group Inc*, 2014 CF 672, au para 188]. De plus, il faut faire preuve de bon sens pour trancher la question de savoir si une marque de commerce donne une description claire ou une description fautive et trompeuse [*Neptune SA c Canada (Procureur général)*, 2003 CFPI 715].

[26] En ce qui a trait au libellé législatif, la « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique des produits et « claire » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, évident ou simple » [*Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp*, 1968 CarswellNat 9 (Cour de l'Éch) à la p 34].

[27] Pour qu'une marque de commerce soit considérée comme donnant une description fautive et trompeuse, elle doit tromper le public quant à la nature ou à la qualité des produits. La marque de commerce doit être considérée comme donnant une description portant à penser que les produits sont quelque chose ou contiennent quelque chose qu'ils ne sont pas ou ne contiennent pas en fait. L'interdiction relative aux marques de commerce qui donnent une description fautive et trompeuse vise à empêcher que le public ne soit induit en erreur [*Promotions Atlantiques Inc c Canada*

(*Registraire des marques de commerce*), 1984 CarswellNat 831 (CF 1^{re} inst)]; et *Provenzano c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 1977 CarswellNat 676 (CF 1^{re} inst)].

[28] L'objet de l'interdiction en vertu de l'article 12(1)*b*) est de protéger les droits de tous les commerçants à employer un langage descriptif approprié en empêchant un seul commerçant de monopoliser une expression et de placer les commerçants légitimes dans une position désavantageuse [*Canadian Parking Equipment c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 1990 CarswellNat 834 (CF 1^{re} inst)]. Les tribunaux ont reconnu que les mots descriptifs sont la propriété de tous et qu'une personne ne peut pas se les approprier pour son emploi exclusif [*General Motors Corp c Bellows* (1949), 1949 CanLII 47 (CSC), 10 CPR 101 (CSC), aux p 112 et 113].

L'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve

[29] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de dépôt de la demande [*General Housewares Corp c Fiesta Barbeques Ltd* (2003), 2003 CF 1021, 28 CPR (4th) 60 (CF)].

[30] Un opposant peut s'acquitter de son fardeau initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*b*) en renvoyant au sens ordinaire que donne un dictionnaire aux mots qui composent la marque de commerce du requérant [*Flowers Canada/Fleurs Canada Inc c Maple Ridge Florist Ltd* (1998), 86 CPR (3d) 110 (COMC)].

[31] L'Opposante fournit des définitions du dictionnaire d'un large éventail de sources [Affidavit Buckingham, para 3 et Pièce B]. La Requérante a affirmé au paragraphe 43 de ses Observations écrites que les définitions du dictionnaire de l'Opposante sont [TRADUCTION] « soigneusement sélectionnées ». Bien que je sois d'accord, dans la mesure qu'aucune explication n'a été fournie quant à la raison pour laquelle ces sources en particulier ont été choisies, je conclus que plusieurs des définitions proviennent de sources de référence respectées et reconnues et représentent correctement la signification qui serait probablement perçue lorsque l'on évalue la signification de l'expression « pure flavor » en liaison avec les Produits.

[32] La source de référence Merriam-Webster.com définit « pure » comme non mélangé avec une quelconque autre matière. « Flavor » est défini par [TRADUCTION] « le mélange des sensations de goût et d'odorat évoquées par une substance dans la bouche ». Les définitions peut-être plus simplistes, mais malgré tout appropriées, du dictionnaire Oxfordlearnersdictionaries.com de [TRADUCTION] « non mélangé avec quelque chose d'autre » pour « pure » et [TRADUCTION] « le goût que la nourriture ou les breuvages ont » pour « flavor » communiquent essentiellement la même signification comme c'est le cas pour bon nombre des autres sources de référence [affidavit Buckingham, para 3 et Pièces B1 à B8]. J'estime que cette signification est ce que la Marque communique lorsqu'on l'évalue en liaison avec les Produits.

[33] J'ai examiné les définitions du dictionnaire fournies par Mme Buckingham, bien qu'elles soient ultérieures à la date pertinente pour ce motif d'opposition puisque le registraire peut tenir compte d'une telle preuve, dans la mesure où elle peut indiquer une situation qui existait à la date pertinente [*George Weston Ltd c Corporate Foods Ltd* (1988), 11 CPR (3d) 566 (COMC)]. Je note également que la Requérante ne s'objecte pas tant aux définitions fournies qu'elle affirme qu'il existe des significations supplémentaires qui rendent la Marque suggestive plutôt que donnant une description claire [voir par exemple, les Observations écrites de la Requérante, para 45 et 46].

[34] Tenant compte de la Marque dans le contexte des produits, j'estime que la signification de PURE FLAVOR abordée ci-dessus appuie l'allégation de l'Opposante que la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse. La Marque décrit clairement que les herbes fraîches de la Requérante offrent un goût caractéristique, lequel n'est pas mélangé avec quoi que ce soit d'autre ou gâté par d'autres choses. J'estime que l'expression donne tout autant une description claire communiquant que les herbes fraîches offrent une odeur caractéristique qui n'est pas mélangée avec quoi que ce soit d'autre ou gâtée par d'autres choses. Cependant, j'estime que la signification la plus probablement comprise serait que FLAVOR fait référence au goût plutôt qu'à l'odeur. Les définitions, dont la plupart font référence particulièrement au goût plutôt qu'à l'odeur, appuient cette conclusion.

[35] L'Opposante invoque également des sites Web de tiers pour appuyer l'allégation que l'expression en est une qui serait invoquée par les commerçants à des fins descriptives [Observations écrites de l'Opposante, para 52 et 53]. La Requérante affirme que la preuve de Mme Buckingham de pages Web de tiers correspond à une date ultérieure à la date pertinente et ne devrait donc pas faire l'objet de considérations [voir l'affidavit Buckingham, Pièce C pour les pages Web de tiers et les Observations écrites de la Requérante, para 49 et 50, pour les arguments]. Même si les recherches avaient été menées après la date pertinente, compte tenu de la signification ordinaire de l'expression PURE FLAVOR, les sites Web disponibles au moment de la préparation de la preuve peuvent être invoqués pour en déduire l'état des choses qui existait à la date pertinente [*Yamaha Motor Canada Ltd c Polaris Industries Inc* (2011), 99 CPR (4th) 373 (COMC)]. De plus, je note que la période entre la date de dépôt et la date à laquelle les sites Web ont été consultés n'est pas si grande que cela influencerait la façon d'employer l'expression, particulièrement en raison de la nature stable des Produits. Bien que l'on pourrait escompter que, par exemple, les expressions descriptives employées pour les produits d'un genre plus technique changeraient au cours de quelques années, on ne peut pas dire la même chose au sujet des Produits. Ces facteurs, considérés avec les renseignements de droit d'auteur figurant sur ces pages, lesquels suggèrent qu'au moins certains des sites étaient opérationnels depuis plusieurs années, me permettent de conclure que, à la date pertinente, il est probable que des tiers invoquaient l'expression « pure flavor » pour décrire des produits semblables à ceux de la Requérante. Je note, par exemple, à la Pièce C-1 de l'affidavit Buckingham, l'entité derrière Nuts.com qui décrit sa poudre de racines de gingembre comme offrant un [TRADUCTION] « une saveur pure puissamment frappante ». Les renseignements de droit d'auteur au bas du site indiquent des dates de droit d'auteur de 1999 à 2019. À la Pièce C-11, de l'huile d'olive infusée au basilic est décrite comme [TRADUCTION] « créant une saveur pure », alors que les revendications de droit d'auteur correspondent à 2006 à 2019. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une preuve définitive que ces sites étaient opérationnels à la date pertinente, cela est suffisant pour permettre de déduire que des tiers employaient l'expression à des fins descriptives.

[36] La Requérante affirme également que la preuve comprenant des sites Web de tiers devrait être ignorée puisqu'ils proviennent d'autres pays. Je suis d'accord que les sites Web ne semblent pas se limiter au Canada et je note que d'autres pays et devises sont mentionnés [voir, par exemple, l'affidavit Buckingham, Pièce C-3, indiquant £ et la Pièce C-4, faisant référence à Denver, au Colorado]. Cependant, le fait que ces sites Web ne sont pas propres au Canada n'est pas nécessairement fatal. La question est de savoir si « pure flavor » donne une description claire dans la langue anglaise et le fait que les sites ne sont pas canadiens ne mine pas automatiquement leur pertinence [voir *Canadian Inovatech Inc c Burnbrae Farms Ltd* (2003), 31 CPR (4th) 151 (COMC); *Home Juice Co c Orange Maison Ltée* [1970] RCS 942; et *General Housewares Corp c Fiesta Barbeques Ltd* (2001), 13 CPR(4th) 177 à la p 25 (COMC)]. De plus, je note qu'au moins l'un des sites Web semble être celui d'une entreprise canadienne et l'un annonce particulièrement l'expédition au Canada [voir Pièce C-5 illustrant une adresse à Markham, Ontario, et la Pièce C-1 illustrant l'expédition au Canada].

[37] De plus, même si je devais exclure la preuve d'emploi par des tiers de l'expression « pure flavor », rien ne dépendrait de ma décision de le faire puisque cela n'est pas nécessaire pour permettre à l'Opposante de prouver que la Marque a un emploi répandu afin de s'acquitter de son fardeau [*Molson Canada 2005 c Drummond Brewing Company Ltd*, 2011 COMC 43; *Alberta Government Telephones c Cantel Inc*, 1994 CanLII 10102].

La Requérante ne s'acquitte pas de son fardeau ultime de démontrer l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)b

[38] J'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa marque de commerce PURE FLAVOR ne donne pas une description claire pour les raisons suivantes.

PURE FLAVOR est clairement descriptive, pas suggestive

[39] La Requérante affirme que l'Opposante [TRADUCTION] « a, de façon répétée et erronée, disséqué » la Marque pour appuyer son argument [Observations écrites de la

Requérante, para 45] plutôt que de considérer la Marque dans son ensemble. La Requérante, bien que ne réfutant pas la nature descriptive de « pure » et « flavor », affirme que PURE FLAVOR, tout autant et plus probablement, communique la signification de [TRADUCTION] « saveur non encombrée », ce qui, tout au plus, suggère le goût ou l'arôme d'une herbe fraîche. La Requérante affirme que l'expression ne décrit pas en toute simplicité une caractéristique intrinsèque ou évidente des herbes fraîches [Observations écrites de la Requérante, para 46].

[40] Invoquant la définition du dictionnaire pour [TRADUCTION] « herbe », comme j'ai le droit de le faire [*Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65, au para 29], je note que selon le dictionnaire *Canadian Oxford Dictionary*, 2^e édition, ce mot signifie [TRADUCTION] « toute plante avec des feuilles, des graines ou des fleurs employée pour la saveur, la nourriture, la médecine, l'odeur, etc. ». Je conclus que la saveur est donc une caractéristique intrinsèque des herbes. L'adjectif élogieux « pure » modifie le mot « flavor », communiquant la signification que les Produits offrent un goût qui n'est pas mélangé à quoi ce soit d'autre ou gâté par une autre chose. Par conséquent, j'estime que l'expression décrit clairement une caractéristique intrinsèque des produits, à savoir le goût, plutôt que d'être suggestive.

Significations multiples

[41] Dans les Observations écrites de la Requérante, ainsi que lors de l'audience de l'Agente de la Requérante a affirmé que si une marque de commerce avait plusieurs significations, elle ne donne pas une description claire.

[42] La Requérante souligne les définitions fournies par l'Opposante suggérant que PURE peut également, par exemple, signifier [TRADUCTION] « simple ou non perturbé », [TRADUCTION] « comme rien d'autre » ou [TRADUCTION] « absolument ou entièrement ». Elle affirme que FLAVOR peut faire référence au goût ou à l'odeur. La position de la Requérante est que, en raison du fait qu'il existe plus d'une signification possible, la Marque ne peut pas donner une description claire [Observations écrites de la Requérante, para 46].

[43] Lors de l'audience, l'agente de la Requérante a confirmé que, en appui de l'argument que plusieurs significations font qu'une marque de commerce donne une description plutôt qu'une description claire, elle invoque le paragraphe 42 de la décision *GWG Ltd c Registrare des marques de commerce*, (1981), 55 CPR (2d) 1 (CF 1^{re} inst) [voir également les Observations écrites, para 46]. Je note que cette affaire concernait la marque de commerce KIDFITTERS visée par une demande pour l'emploi en liaison avec un large éventail de vêtements. En refusant la demande, le registraire s'est appuyé sur les définitions pour « kid », « fit » et « er ». Le registraire a conclu que « er » signifie [TRADUCTION] « celui qui possède; p. ex., le navire a trois ponts » pour conclure que la personne moyenne d'intelligence ordinaire, au moment d'entendre KIDFITTERS, en liaison avec des vêtements comme des jeans et des vestes, comprendrait que les vêtements sont conçus pour être de la bonne taille et appropriés pour être portés par des enfants. Lors de l'appel, le juge Cattanach a conclu que le mot KIDFITTERS est un mot inventé ne combinant pas trois mots, mais bien deux mots, à savoir « kid » et « fitters ». Il a conclu qu'en divisant l'expression en trois éléments, plutôt que deux, le registraire a fait preuve de « violence » envers le mot bien connu « fitters » et qu'il était plus approprié de combiner « kid » et « fitters », donnant une combinaison signifiant des personnes qui adaptent les vêtements pour les jeunes enfants. Notant qu'ajuster les vêtements d'enfants serait un service plutôt que des produits, il a continué pour déterminer si la marque donnait une description claire ou une description fautive et trompeuse du caractère ou de la qualité des vêtements du requérant. Il a conclu qu'il fallait faire preuve de gymnastique mentale pour arriver à la signification que les produits étaient conçus pour être de la bonne taille pour les enfants plutôt que de conclure que l'expression faisait référence aux services que le fabricant effectue. Puisqu'une autre signification simple existait qui ne décrivait pas clairement les produits, l'expression a été jugée comme une allusion masquée et habile à la nature des produits et donc suggestive plutôt que clairement descriptive. Un autre facteur différentiel est que, contrairement à l'espèce, « kidfitters » n'était pas un mot que d'autres commerçants employaient dans la pratique normale de leur commerce.

[44] La marque de commerce KIDFITTERS était considérée comme enregistrable pas simplement en raison du fait que l'expression avait plusieurs significations

possibles, mais parce que la signification évidente attribuée par les tribunaux à la marque de commerce la rendait ambiguë. Cela est contraire à l'espèce, puisqu'il n'y a aucune signification évidente pour la Marque qui est ambiguë. De plus, le fait qu'une marque de commerce puisse avoir plusieurs significations n'est pas déterminant puisque, si chacune des significations d'une marque de commerce donne une description claire, alors la marque de commerce n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)b de la Loi [*Canadian Tire Corp c Hunter Douglas Inc* (2010), 81 CPR (4th) 304 (COMC)].

[45] En l'espèce, la signification de l'expression « pure flavor », comme question de première impression, donne une description claire ou une description fautive et trompeuse des produits de la Requérante. Il découle clairement de la preuve que le mot « pure » a différentes significations selon le contexte. Par exemple, lorsque mentionné à l'égard de sujets d'étude, cela signifie préoccupé par l'augmentation des connaissances relatives au sujet plutôt que d'employer les connaissances d'une façon pratique, comme dans [TRADUCTION] « mathématiques pures ». Dans le cas de la musique, cela signifie libre d'éléments durs ou grossiers. Cependant, ces significations ne sont pas des significations évidentes ou appropriées lorsqu'on évalue le mot conjointement avec le mot FLAVOR pour l'emploi en liaison avec les herbes fraîches. La Requérante souligne la signification [TRADUCTION] « simple ou non perturbé » [Observations écrites, para 46], mais cette signification est précédée par l'expression [TRADUCTION] « style littéraire » et n'est pas une signification qui serait ordinairement attribuée au mot PURE lorsqu'il est considéré conjointement avec le mot FLAVOR pour l'emploi en liaison avec des herbes fraîches.

Pas une allusion habile aux caractéristiques des Produits

[46] La Requérante affirme également que les allusions habiles à une caractéristique des produits, ce qui nécessite une certaine réflexion ou un raisonnement à plusieurs étapes pour arriver à la signification, permettront à une marque de commerce d'être enregistrable [voir, par exemple, les Observations écrites de la Requérante, para 41]. La Requérante suggère que, par exemple, puisqu'il n'est pas évident de savoir si la signification de [TRADUCTION] « composition non perturbée » dans le contexte des

herbes fait référence au fait qu'elles soient sans pesticides, ne soient pas des OGM, soient cultivées de façon organique ou soient libres de toute autre herbe, la Marque est suggestive et ne donne pas une description claire [Observations écrites, para 47]. Je ne suis pas d'accord. Les mots PURE FLAVOR décrivent que les herbes fraîches associées ont une saveur qui n'est pas mélangée ou perturbée par quoi que ce soit d'autre. Il ne s'agit pas d'une allusion habile à une caractéristique des produits, mais plutôt une expression qui décrit clairement une caractéristique intrinsèque des Produits.

Description claire ou description fausse et trompeuse de la fonction, du but et de l'effet

[47] Lors de l'audience, la Requérante a affirmé que PURE FLAVOR ne peut pas être considéré comme donnant une description claire de la nature des produits, puisque cela faisait référence au résultat d'employer les herbes fraîches. Cependant, puisque la [TRADUCTION] « nature » comprend la fonction, le but et l'effet des produits, lorsqu'elle est employée comme prévu, j'estime que la Marque donne également une description claire de la fonction, du but et de l'effet des Produits, lesquels sont de fournir un goût qui n'est perturbé par rien d'autre [*Thomson Research Associates Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1983), 71 CPR (2d) 287 (CAF) *conf* 67 CPR (2d) 205 (CF 1^{re} inst)].

Supprimer des mots du vocabulaire commercial

[48] La Requérante affirme que l'enregistrement la Marque n'empêchera pas les commerçants et les concurrents d'employer un libellé pour décrire leurs produits et les renseignements de sites Web de tiers contenus dans l'Affidavit Buckingham ne démontrent pas l'emploi de l'expression par d'autres [observations écrites, para 49 à 51]. Comme il en a été question ci-dessus, la preuve appuie la conclusion que les commerçants emploient l'expression « pure flavor » à des fins descriptives. Si l'on accordait l'enregistrement à la Requérante, elle supprimerait une expression du vocabulaire des autres fournissant des produits comparables.

Importance des enregistrements antérieurs de la Requérante

[49] La Requérante affirme également que les autres ne seraient pas privés d'un libellé commercial utile puisque l'existence du monopole de la Requérante créé par ses Marques déposées empêche déjà cela [Observations écrites, para 56]. À cet égard, la Requérante s'appuie sur sa preuve comprenant une vaste énumération de son emploi et de sa promotion antérieurs des Marques déposées employées en liaison avec les fruits et les légumes frais, les fruits frais, les légumes frais, les épices, les fromages et les vinaigrettes. Il est bien établi que l'invocation d'une famille de marques de commerce nécessite une preuve d'emploi de chaque marque de commerce dans la famille alléguée [*McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^{re} inst)]. Il est impossible de confirmer à partir de la preuve laquelle des marques de commerce de la Requérante était employée en liaison avec des produits en particulier et l'étendue des ventes de la publicisation de chacun. M. Veillon emploie des déclarations généralisées comme dans son paragraphe 7 où il mentionne des ventes dépassant 170 millions de dollars pour [TRADUCTION] « certains ou tous les Produits Pure Flavor vendus en liaison avec la Famille de marques de commerce Pure Flavor ». Cependant, même si j'avais accepté que l'enregistrement, l'emploi et la promotion par la Requérante de ses Marques déposées créaient un monopole, cela n'aurait pas changé le résultat de l'Opposition. La Requérante ne se serait tout de même pas acquittée de son fardeau ultime pour les raisons qui suivent.

[50] Lors de l'audience, j'ai demandé si la Requérante était consciente d'une quelconque jurisprudence qui pourrait appuyer son appui sur l'emploi, la promotion ou l'enregistrement antérieurs de la même marque de commerce employée en liaison avec des produits connexes. La réponse était qu'elle ne connaissait pas une telle jurisprudence.

[51] D'abord, dans la mesure que les Marques de commerce déposées de la Requérante sont concernées, il serait inapproprié de commenter, par exemple, la portée de ces enregistrements. La Commission des oppositions n'est pas en position d'expliquer pourquoi des marques de commerce en particulier sont considérées comme enregistrables par le Bureau des marques de commerce [*Simmons IP Inc c Park*

Avenue Furniture Corp (1994), 56 CPR (3d) 284 à la p 288]. Même si je devais le faire, les Produits associés à la Marque sont différents de ceux couverts par les Marques déposées. Cela est important puisque, pour les Produits, la saveur est une caractéristique intrinsèque, alors que le registraire ne dispose d'aucune preuve pour suggérer que c'est le cas à l'égard des produits couverts par les Marques déposées. Cela différencie la présente demande des enregistrements antérieurs de la Requérante. De plus, je note que le fardeau de preuve lorsqu'une demande fait l'objet d'un examen diffère de celui dans le cadre d'une opposition [*Matusalem c Espiritu de Chile Ltd*, 2011 COMC 137].

Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b) est accueilli

[52] La Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne donnait pas (à la date de dépôt de la Demande) une description claire ou une description fausse et trompeuse d'une caractéristique intrinsèque des Produits. J'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime. La première impression créée par PURE FLAVOR serait celle que les Produits (diverses herbes fraîches) offrent un goût ou une odeur non mélangé ou non perturbé et qu'une personne normale ou raisonnable n'aurait pas à faire d'efforts ou preuve d'imagination pour arriver à cette conclusion. J'estime également que la Marque décrit la fonction ou l'effet des Produits. Par conséquent, la Marque donne une description claire des Produits. Comme j'ai conclu que la Marque de la Requérante donne une description claire, je n'ai pas à aborder l'allégation d'une description fausse et trompeuse établie dans les plaidoyers.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[53] La date pertinente en ce qui concerne le motif fondé sur le caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition, le 19 septembre 2018 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[54] L'Opposante fait valoir dans sa Déclaration d'opposition que la Marque n'est pas enregistrable, puisqu'elle est composée uniquement d'une terminologie commerciale donnant une description claire ou une description fausse et trompeuse et, par

conséquent, elle ne distingue pas, et n'est pas adaptée pour distinguer, les produits de la Requérante de ceux des autres. La Requérante affirme que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard de [TRADUCTION] « tous les motifs », mais ne présente aucun commentaire particulier à l'égard du motif fondé sur l'article 2 [Observations écrites, para 34].

[55] Comme l'a indiqué l'Opposante, une marque de commerce donnant une description claire ou une description fausse et trompeuse n'est, nécessairement, pas distinctive [voir *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA – Engineered Wood Assn* (2000), 7 CPR (4th) 239 (CF 1^{re} inst) au para 49]. À la lumière de ma conclusion précédente que la Marque donne une description claire, en date du 18 janvier 2017, il n'y a aucune raison de croire qu'il en serait autrement à la date de l'Opposition, à savoir le 19 septembre 2018. En ce qui a trait à l'emploi allégué de la Marque comme terminologie commerciale, en outre, l'argument de l'Opposante est légèrement plus fort puisque la preuve d'emploi par des tiers de l'expression « pure flavor » est plus contemporaine, puisqu'elle est en date du 19 juin 2019.

[56] La conclusion ci-dessus que la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse signifie que ce motif dérivé est également accueilli.

[57] Pour les mêmes raisons mentionnées ci-dessus, je rejette les arguments de la Requérante que l'emploi et la promotion antérieurs de ses Marques déposées, couvrant des produits autres que ceux revendiqués dans la Demande, sont pertinents à l'égard de ce motif fondé sur l'article 2. La Requérante admet que les produits couverts par ses enregistrements sont semblables, mais pas identiques, aux Produits [Observations écrites, para 56]. Il est bien établi que l'article 19 de la Loi n'accorde pas à un requérant qui est le propriétaire d'un enregistrement antérieur un droit automatique d'enregistrer une marque de commerce semblable [*McSheep Investments Inc (anciennement Telpo Investments Inc) c Hemingway, Ltd* 2021 COMC 58, au para 45]. De plus, la preuve d'emploi par la Requérante de la Marque avec des fruits et légumes frais et des produits semblables est insuffisante pour véritablement distinguer la Marque pour l'emploi en liaison avec les Produits.

[58] Je conclus donc que l'enregistrement, l'emploi et la promotion des Marques déposées de la Requérante n'ont aucune influence sur la question de savoir si la Marque est adaptée pour distinguer les produits de la Requérante de ceux des autres. À la lumière du fait qu'elle donne une description claire et de son emploi, bien que limité, comme expression commerciale par d'autres, je conclus que la Marque n'est pas adaptée pour distinguer les Produits des produits des autres au sens de l'article 2 de la Loi. Puisque je ne dispose d'aucune preuve que la Marque a acquis un caractère distinctif à un quelconque moment pertinent, ce motif est également accueilli.

DÉCISION

[59] Pour les raisons exposées ci-dessus et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Coleen Morrison
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 20 juin 2023

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Aucune comparution

Pour la Requérante : Deborah Meltzer

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Gowling WLG (Canada) LLP

Ottawa (Ontario)

Pour la Requérante : MBM Intellectual Property Agency

Ottawa (Ontario)