

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20170111

Dossier : T-226-16

Référence : 2017 CF 38

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2017

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

SCHWAN'S IP, LLC

demanderesse

et

SOBEYS WEST INC.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Il s'agit d'un appel aux termes de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13 (la Loi), qui est interjeté par voie de demande en application de l'alinéa 300d) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106.

[2] Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision rendue par un membre de la Commission des oppositions des marques de commerce (la registraire) en date du

29 octobre 2015 (la décision), par laquelle elle a rejeté la demande d'enregistrement de la marque de commerce n° 1 448 719 (la demande) présentée par Schwan's IP, LLC pour la marque de commerce EDWARDS et dessin (la marque de Schwan's).

I. Les parties

[3] La demanderesse, Schwan's IP, LLC (Schwan's IP) est l'entreprise qui est propriétaire de la marque de Schwan's. Schwan's Consumer Brands (SCB) fabrique actuellement les produits de Schwan's aux États-Unis. Schwan's IP et SCB sont des filiales d'une entreprise privée établie au Minnesota nommée The Schwan Food Company. Toutes les trois entreprises sont constituées en personne morale aux États-Unis.

[4] La défenderesse, Sobeys West Inc. (Sobeys) s'est opposée à l'enregistrement de la marque de Schwan's. Sobeys est une épicerie de détail nationale exploitant 215 magasins alimentaires partout au Canada. Elle est la propriétaire de la marque de commerce du mot EDWARDS (la marque de Sobeys). Canada Safeway Ltd. (Safeway) était l'opposante initiale et la propriétaire de la marque de Sobeys. Après l'achat de Safeway par Sobeys, cette dernière s'est fait céder la marque de Sobeys et a remplacé Safeway en tant qu'opposante dans la présente demande.

II. Les marques de commerce et les marchandises

[5] La marque de Schwan's est la suivante :



[6] Schwan's IP cherche à enregistrer ce qui suit :

1. Produits de boulangerie – nommément des tartes enregistrées et employées aux États-Unis; et
2. Desserts – nommément des tartes, des croquants aux pommes, des tartes à la crème, des gâteaux au fromage, des carrés au chocolat, des gâteaux et des croustades selon l'emploi proposé au Canada.

[7] La demande d'enregistrement de marque de commerce n'indique pas si ces produits sont frais ou congelés. À mon avis, les deux catégories sont donc comprises dans la demande.

[8] La marque de Sobeys est la suivante :

EDWARDS

[9] La marque de Sobeys concerne le café et les filtres à café. Le café EDWARDS est vendu dans tous les magasins de Sobeys, mais à aucun autre endroit.

III. Les dates importantes

[10] Les dates importantes dont la registraire était saisie sont les suivantes :

- En ce qui concerne l'article 30 et les alinéas 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi, la date de dépôt de la demande était le 19 août 2009;
- En ce qui concerne l'alinéa 12(1)d) de la Loi, la date de la décision de la registraire était le 29 octobre 2015;
- En ce qui concerne l'article 2 de la Loi, la date de dépôt de l'opposition était le 27 juin 2011.

IV. La preuve dont la registraire était saisie

[11] Safeway a produit les affidavits en opposition suivants :

- Generosa Castiglione – recherchiste en marques de commerce – a présenté l'enregistrement et la cession de la marque de Sobeys;
- Julie Léger – recherchiste professionnelle – a présenté des sites Web d'Internet qui montrent le café et les pâtisseries servis ensemble. La registraire a conclu que son affidavit était inadmissible pour établir la véracité de son contenu;
- David Pullar – directeur des marques grand public de Safeway – a présenté des éléments de preuve concernant l'emploi et la promotion de la marque de Sobeys.

[12] Schwan's IP a déposé les affidavits suivants :

- Hallee Eileen Lauriola – assistante juridique – a fourni des versions imprimées de la LCBO, de Google, de Canada 411, et d'autres résultats de recherche;
- Sandro Romeo – analyste-rechercheur en marques de commerce – a fourni l'état du registre;
- Caroline d'Amours – analyste-rechercheur en marques de commerce – a fourni une recherche sur le nombre d'occurrences.

[13] Safeway a produit les affidavits suivants en réponse :

- Jamie-Lynn Kraft – stagiaire en droit – recherche sur Canada 411;
- Nick Todorovic et Jane Buckingham – la registraire a conclu que ces affidavits étaient inadmissibles puisqu'il s'agit d'une réponse inadéquate.

V. L'opposition de Sobeys

[14] Dans sa déclaration d'opposition, Sobeys a allégué que la marque de Schwan's crée de la confusion avec la marque de Sobeys en application des alinéas 12(1)d), 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi, et que, contrairement à l'article 2 de la Loi, la marque de Schwan's n'est pas distinctive. Il y avait d'autres motifs d'opposition aux termes de l'article 30 de la Loi, mais le rejet de ces motifs par la registraire n'a pas fait l'objet d'un appel.

VI. Décision de la registraire

[15] La registraire a accueilli l'opposition de Sobeys concernant les questions de la confusion et du caractère distinctif et a rejeté la demande d'enregistrement de la marque de Schwan's.

[16] Il est important de relever que Schwan's IP n'a pas produit d'affidavit qui décrivait son emploi ou sa promotion de la marque de Schwan's. C'est ce qui a permis à la registraire de conclure au paragraphe 31 de la décision qu'« il n'y a aucune preuve indiquant que la Requérante a employé la Marque au Canada ou que la Marque a acquis un caractère distinctif quelconque au Canada [...] ».

[17] En revanche, la registraire a conclu que l'affidavit de David Pullar démontrait que la marque de Sobeys était employée depuis fort longtemps, au moins depuis 1988.

[18] Pour ce qui est des autres facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, la registraire a conclu ce qui suit :

Concernant l'alinéa 6(5)a) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[19] Aucune marque ne possède un caractère distinctif inhérent fort puisqu'elles sont toutes les deux composées d'un nom de famille courant. Toutefois, l'élément graphique (la pelle à tarte)

de la marque de Schwan's lui donne un caractère distinctif inhérent légèrement plus important que celui de la marque de Sobeys.

[20] Comme il a été mentionné ci-dessus, il y avait des éléments de preuve importants pour établir que la marque de Sobeys était devenue connue, mais il n'y avait aucune preuve de la sorte pour la marque de Schwan's.

Concernant l'alinéa 6(5)b) : la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[21] La marque de Sobeys est employée depuis fort longtemps. Il n'y a pas eu de preuve de l'emploi de la marque de Schwan's au Canada.

Concernant l'alinéa 6(5)c) : le genre de produit

[22] Bien que les produits soient intrinsèquement différents, la preuve démontre qu'ils peuvent être servis ensemble. Par conséquent, ils sont liés. Pour parvenir à cette conclusion, la registraire s'est appuyée sur *Cheung Bakery Products Ltd c Saint Honoré Cake Shop Ltd*, 2011 COMC 94, aux paragraphes 114 et 128 à 129[*Cheung*]. Dans *Cheung*, le registraire a examiné la nature des produits et a conclu que les produits de boulangerie de l'opposante étaient liés aux marchandises de la demanderesse, qui comprenaient du café, parce qu'elles pouvaient être employées ensemble.

Concernant l'alinéa 6(5)d) : la nature du commerce

[23] Les produits de Schwan's et de Sobeys peuvent être vendus dans les supermarchés; donc, la marque de Schwan's pourrait être employée là où la marque de Sobeys est en usage.

Concernant l'alinéa 6(5)e) : le degré de ressemblance

[24] Au paragraphe 36 de la décision, la registraire a conclu ce qui suit :

[36] Ce facteur favorise l'Opposante. Il y a un degré élevé de ressemblance dans la présentation et dans le son des marques compte tenu de la présence du mot EDWARDS dans les deux marques de commerce. L'ajout de lettrage stylisé, d'un arrière-plan et de l'image d'une pelle à tarte ne diminue pas de façon significative le degré de ressemblance dans la présentation et le son puisque cela ne fait que mettre l'accent sur le mot EDWARDS, qui demeure l'élément dominant de la Marque. De plus, les idées suggérées par les deux marques de commerce sont similaires, à savoir des produits qui sont liés à quelqu'un du nom d'EDWARDS.

A. *Autres circonstances*

i) L'état du registre et du marché.

[25] La registraire a examiné les éléments de preuve concernant l'état du registre et du marché dans les affidavits de M. Romeo, de M^{me} Lauriola et de M^{me} D'Amours produits par Schwan's IP pour appuyer son observation que des variantes du nom EDWARDS étaient courantes au Canada en liaison avec des aliments et des boissons.

[26] L'affidavit de M. Romeo contenait une recherche sur le nombre d'occurrences dans le Registre des marques de commerce canadiennes afin d'y repérer des marques de commerce déposées ou faisant l'objet d'une demande, y compris EDWARD, EDWARDS, et EDWARD'S pour tous les produits alimentaires et les boissons au Canada. Les ressemblances les plus proches sont présentées dans le groupe 1, qui comprend uniquement les marques de Sobeys et de Schwan's. Ce qui signifie que ce sont les seules marques qui emploient Edward, Edwards ou Edward's seul pour les produits alimentaires et les boissons. Par conséquent, la registraire a

conclu au paragraphe 39 de la décision que « le nombre de marques de commerce est insuffisant pour conclure que l'élément EDWARD ou EDWARDS est largement employé seul dans le domaine des aliments et des boissons, de sorte que le consommateur canadien moyen a l'habitude de distinguer ces marques ».

[27] L'affidavit de M. Romeo contenait également des noms de domaine employant EDWARD, EDWARDS et EDWARD'S. Toutefois, la registraire a conclu qu'ils n'étaient pas pertinents étant donné qu'il n'y avait pas de preuve que les pages Web avaient été consultées au Canada.

[28] L'affidavit de M^{me} D'Amours montrait également les résultats d'une recherche sur la fréquence des mots EDWARD, EDWARDS et EDWARD'S en liaison avec des produits alimentaires et des boissons. Toutefois, la registraire a conclu que les résultats étaient approximatifs et imprécis.

[29] En dernier lieu, l'affidavit de M^{me} Lauriola a établi ce qui suit :

- Des sites Web du domaine des aliments et des boissons, qui montraient tous PRINCE EDWARD comme faisant partie des marques de commerce;
- Les recherches Google montrant « Prince Edward Island »;
- Des recherches sur la LCBO; et
- Des recherches sur Canada 411 qui comprenaient les noms employés pour des vêtements pour les femmes et des services financiers.

[30] Tous ces éléments de preuve ont mené la registraire à conclure aux paragraphes 43 et 44 que le mot EDWARDS est compris dans plusieurs noms, mais n'est pas employé seul. Il n'y avait pas non plus de preuve que d'autres dénominations commerciales ou d'autres marques de commerce avaient acquis une réputation importante.

ii) Emploi avec la liqueur et iii) non comme une marque maison

[31] La registraire a accepté le fait que Sobeys n'avait pas employé Edwards comme une marque maison. La registraire a refusé d'admettre l'affidavit de M^{me} Léger, qui montrait que le café et la liqueur sont parfois combinés, pour établir la véracité de son contenu. La registraire a conclu que ni l'absence du café de la marque maison Edwards, ni la potentielle connaissance des consommateurs que le café et la liqueur sont parfois mélangés ne permettaient d'inférer que les consommateurs sont en mesure de faire une distinction entre les produits de Schwan's et ceux de Sobeys.

VII. La conclusion au sujet de la confusion en application de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[32] La registraire a conclu ceci au paragraphe 47 de la décision :

[47] J'estime que la Requérante n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risque pas de créer de la confusion avec la marque de commerce déposée EDWARDS de l'Opposante en date d'aujourd'hui. J'arrive à cette conclusion parce que, même si EDWARDS n'est pas le genre de marque qui se voit généralement accorder une protection étendue, seule l'Opposante a acquis une réputation en liaison avec sa Marque en date d'aujourd'hui; l'Opposante Sobeys West Inc. ou son prédécesseur en titre Canada Safeway Limited emploient la Marque depuis fort longtemps, au moins depuis 1988; il est possible que les produits des parties soient servis ou vendus ensemble dans des épiceries (même si ce n'est pas spécifiquement dans les mêmes magasins ou les mêmes rayons de magasins); et la

Marque ressemble beaucoup à la marque de commerce de l'Opposante dans la présentation, le son et les idées qu'elle suggère. Comme indiqué dans *Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 à 149 (CF 1^{re} inst), [TRADUCTION] « À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire ».

VIII. La conclusion au sujet de la confusion en application des paragraphes 16(2) et (3) de la Loi

[33] La registraire a décidé que, malgré l'écart entre les dates importantes aux termes des articles 16 et 12 de la Loi, sa conclusion demeurait la même.

IX. La conclusion concernant le caractère distinctif

[34] S'appuyant sur l'affidavit de M. Pullar, la registraire a conclu que la marque de Sobeys était devenue suffisamment connue au 27 juin 2011 pour annuler le caractère distinctif de la marque de Schwan's. Ensuite, la registraire a conclu que Schwan's IP ne s'était pas acquittée de son fardeau de démontrer que la marque de Schwan's n'était pas susceptible de créer de la confusion avec la marque de Sobeys. Par conséquent, elle ne servirait pas à différencier les marchandises de Schwan's IP de celles de Sobeys.

X. La norme de contrôle dans le présent appel

[35] En principe, la décision d'un registraire est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Toutefois, le principe ne s'applique pas si des nouveaux éléments de preuve présentés lors de l'appel aux termes de l'article 56 de la Loi auraient eu une incidence

importante sur la décision de la registraire (voir *Eclectic Edge Inc c Gildan Apparel (Canada) LP*, 2015 CF 1332 [*Eclectic Edge*]).

[36] En l'espèce, huit nouveaux affidavits ont été produits (collectivement intitulés les nouveaux éléments de preuve). Par conséquent, la tâche initiale est de décider si ces affidavits auraient eu une incidence importante sur la décision. Sobey's affirme que les nouveaux éléments de preuve ne sont pas importants et Schwan's IP soutient l'inverse.

XI. Les nouveaux éléments de preuve et leur importance

[37] Au paragraphe 43 de *Eclectic Edge*, le juge Gascon s'appuie sur la jurisprudence et décrit l'approche à utiliser pour établir l'importance des éléments de preuve. Cette approche peut être résumée comme suit :

- Dans quelle mesure ces nouveaux éléments de preuve ont une valeur probante importante par rapport à ceux qui ont été soumis au registraire?
- Les nouveaux éléments de preuve ont-ils du poids ou consistent-ils en une simple répétition des éléments déjà mis en preuve?
- L'importance devrait être considérée sous un angle qualitatif, et non quantitatif.

[38] Avec ces principes à l'esprit, j'examinerai les nouveaux éléments de preuve de Schwan's IP.

A. *L'affidavit de M. Perez*

[39] M. Perez est l'ancien directeur principal des ventes internationales pour SCB et il est actuellement employé en tant que consultant.

[40] L'affidavit de M. Perez fournit également des renseignements sur le marché et le registre des États-Unis. Depuis 2001, la version des États-Unis de la marque de Schwan's (marque de Schwan's des États-Unis), qui comprend la pelle à tarte, était employée sur des produits vendus à Safeway aux États-Unis (Safeway des États-Unis).

[41] La version des États-Unis de la marque de Sobeys (marque de Sobeys des États-Unis) était employée par Safeway des États-Unis jusqu'à son expiration en 1996.

[42] En outre, pendant deux ou trois ans aux États-Unis, une marque de commerce dont Schwan's IP était propriétaire, et qui ressemble à la marque de Schwan's des États-Unis (mais où manque la pelle à tarte) (la marque semblable de Schwan's des États-Unis) était enregistrée et employée en chevauchement avec l'enregistrement et l'emploi de la marque de Sobeys des États-Unis par Safeway des États-Unis. Il y avait également d'autres marques avec le mot EDWARDS qui étaient déposées lorsque la marque de Sobeys des États-Unis figurait au registre, mais l'étendue du chevauchement n'est pas décrite.

[43] Selon l'expérience de M. Perez, il n'y a jamais eu de confusion aux États-Unis entre la source des marchandises de Schwan's et celles de Safeway des États-Unis. En outre, Safeway des États-Unis ne s'est pas opposée à l'enregistrement de la marque semblable de Schwan's des États-Unis. par Schwan's IP.

[44] M. Perez a également affirmé qu'entre le milieu de 2010 et 2014, SCB vendait des desserts congelés et des pâtisseries congelées au Canada à différents détaillants en alimentation, qui ne les vendaient que dans les rayons des aliments congelés de leurs magasins. Canada Safeway n'était pas sur la liste des acheteurs. Sobeys a acheté les produits, mais cela a eu lieu avant qu'elle n'achète Canada Safeway et n'acquière la marque de Sobeys.

[45] Lors du contre-interrogatoire, il a été révélé que seules les tartes congelées étaient vendues au Canada et qu'une décision avait été prise de quitter le marché canadien en 2014.

[46] M. Perez a déclaré que les ventes au Canada s'élevaient à des [TRADUCTION] « centaines de milliers de dollars ».

[47] Il semble manifeste d'après l'affidavit de M. Perez que tous les produits de Schwan sont congelés et l'avocat de Schwan's IP a demandé, dans le cas où j'accueillerais l'appel, que j'avise le registraire que la demande d'enregistrement de marque de commerce soit modifiée afin d'indiquer que tous les produits sont congelés.

[48] M. Perez a déclaré dans son témoignage qu'il n'y avait pas de confusion au Canada ni aucune préoccupation exprimée par les consommateurs ou des acheteurs en gros plus avertis sur la possibilité de confusion au Canada entre les marques de Sobeys et celles de Schwan's.

[49] The Schwan Food Company et ses succursales gèrent des sites Web qui montrent des produits portant la marque de Schwan's des États-Unis. Les sites sont disponibles au Canada, et

M. Perez affirme qu'ils sont consultés par des Canadiens, et qu'il n'y a eu aucune plainte ni aucune demande de renseignements laissant entendre qu'il y avait eu confusion ou qui découle d'une confusion.

[50] M. Perez a également déclaré dans son témoignage que des milliers de brochures publicitaires pour les tartes congelées auraient été distribuées par des détaillants au Canada, mais aucun exemple n'a été fourni pour établir si la marque de Schwan's y figurait. M. Perez a déclaré également lors du contre-interrogatoire qu'on avait dépensé des [TRADUCTION] « millions » pour la publicité.

[51] Schwan's IP affirme que cette preuve quant à l'emploi et la coexistence aux États-Unis sur le marché et sur le registre et quant aux ventes et à la promotion au Canada ensemble sans aucune preuve de confusion dans aucun des deux pays aurait eu une incidence importante sur la décision de la registraire. Schwan's IP affirme qu'elle aurait conclu que le degré de ressemblance entre les marques, qui était sa principale préoccupation, était moins important, étant donné que leur ressemblance ne prêtait pas en réalité à confusion.

[52] Sobeys soutient que l'affidavit de M. Perez n'a pas de valeur probante étant donné qu'il contient des généralités vagues et qu'il induit en erreur. Par exemple, M. Perez a affirmé que [TRADUCTION] « des centaines de milliers de dollars de ventes de ces marchandises et desserts portant la marque figurative EDWARDS ont été effectuées au Canada ». Toutefois, en contre-interrogatoire, elle a reconnu que seules les tartes congelées avaient été vendues au Canada, et il n'a fourni aucun chiffre d'affaires. Il a également affirmé que des milliers de brochures

publicitaires pour les produits de boulangerie et les desserts portant la marque figurative EDWARDS auraient été distribuées au Canada, et a affirmé en contre-interrogatoire que des [TRADUCTION] « millions » avaient été dépensés pour la publicité. Cependant, aucun matériel publicitaire n'a été produit.

B. *Conclusions concernant l'affidavit de M. Perez*

[53] La description dans l'affidavit de M. Perez des ventes aux États-Unis et des ventes de tartes congelées au Canada entre 2010 et 2014 pouvait avoir une incidence importante sur la conclusion que les marques de Sobeys et de Schwan's prêtaient à confusion. Toutefois, pour les motifs qui suivent, j'ai conclu que les éléments de preuve concernant les ventes aux États-Unis et au Canada n'ont en fait pas d'incidence importante.

[54] Aux paragraphes 8 à 10 de son affidavit, M. Perez affirme que la marque de Schwan's des États-Unis aussi bien que la marque de Sobeys des États-Unis étaient employées aux États-Unis. Cela peut être vrai, mais l'emploi ne se chevauchait pas. La marque de Safeway des États-Unis est arrivée à échéance le 30 septembre 1996, et il n'y avait pas de preuve que le Safeway des États-Unis continuait d'employer sa marque non déposée aux États-Unis après 1996. The Schwan Food Company n'a pas commencé à employer sa marque de Schwan's des États-Unis avant 2001. Dans ces circonstances, j'ai conclu que la registraire ne se serait pas appuyée sur ces éléments de preuve et l'absence de plaintes pour conclure qu'il n'y avait pas de confusion.

[55] De même, j'ai déterminé que la coexistence pendant deux à trois ans de la marque semblable de Schwan's des États-Unis et d'autres marques de Schwan's portant la marque

nominale EDWARDS et de la marque de Sobeys des États-Unis sur le registre et en usage aux États-Unis n'avait pas de valeur probante étant donné que la période de coexistence était relativement courte. En outre, l'état d'un registre étranger n'est pas pertinent (voir : *Emilio Pucci International BV c El Corte Ingles, SA*, 2011 COMC 32, aux paragraphes 67 et 68; *Novartis AG c Satishoh AG*, 2016 COMC 158, au paragraphe 83).

[56] En ce qui concerne les ventes au Canada, un examen des pièces jointes à l'affidavit de M. Perez montre que les ventes ont commencé à l'automne de 2010 et se sont arrêtées à la fin de 2013. Il y a donc environ trois années de ventes, et non quatre comme le suggère l'affidavit de M. Perez. De plus, toutes ces ventes datent d'après la date importante du 19 août 2009, qui s'applique aux alinéas 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi. Ce qui signifie que ces éléments de preuve n'ont pas d'incidence sur la conclusion de la registraire selon laquelle, aux termes de ces alinéas, les marques se confondent.

[57] Pour les motifs qui suivent, j'ai conclu que la registraire aurait conclu que les éléments de preuve concernant l'emploi et la promotion de la marque de Schwan's au Canada sont faibles et peu fiables :

- La période d'emploi a été d'environ trois ans. Elle a été exagérée d'une année entière dans l'affidavit de M. Perez;
- Les produits vendus au Canada étaient décrits de façon erronée dans l'affidavit de M. Perez et incluaient différents desserts et produits de boulangerie alors qu'en réalité, seules des tartes étaient vendues au Canada;

- Il n'y avait aucun élément de preuve documentaire à l'appui des [TRADUCTION] « centaines de milliers » de ventes allégués; et
- Il n'y avait aucun élément de preuve documentaire à l'appui des [TRADUCTION] « millions » allégués pour la publicité.

[58] Par conséquent, étant donné la tendance à l'hyperbole dans l'affidavit de M. Perez, il est raisonnable de conclure que le volume des ventes était modeste et que la publicité était limitée. Lorsqu'on compare l'emploi de la marque de Sobeys au Canada depuis 1998 et la publicité qu'elle a reçue, je conclus que les éléments de preuve concernant l'absence de confusion chez les consommateurs au détail et les acheteurs en gros au Canada sur une période relativement courte n'auraient pas changé les conclusions de la registraire.

[59] Je me penche maintenant sur l'allégation selon laquelle Safeway des États-Unis ne s'est pas opposée à l'enregistrement de la marque semblable de Schwan's des États-Unis en 2001. Il n'y a aucun renseignement sur la raison pour laquelle cette décision a été prise par Safeway des États-Unis, mais on me demande d'arriver à la conclusion qu'elle ne s'était pas opposée à l'enregistrement parce qu'elle ne considérait pas que la marque semblable de Schwan's des États-Unis créait de la confusion. Je ne suis pas prête à tirer cette conclusion, étant donné que Safeway des États-Unis avait laissé la marque de Sobeys des États-Unis arriver à échéance cinq ans plus tôt, et il n'y a aucune preuve que l'on avait continué à l'employer. Dans ces circonstances, il est possible que Safeway des États-Unis n'ait simplement pas souhaité s'opposer à l'enregistrement de la marque semblable de Schwan's des États-Unis.

[60] L'affidavit de M. Perez a également introduit le fait que la marque de Schwan's était employée pour les produits congelés qui étaient tous vendus au rayon des aliments congelés des supermarchés. Toutefois, je ne suis pas convaincue que ce fait aurait eu une incidence importante sur la décision de la registraire, étant donné que dans sa décision, au paragraphe 47, il a reconnu, en parvenant à sa conclusion sur la confusion, que le café et les produits de Schwan's pourraient ne pas être vendus dans les mêmes magasins ou dans les mêmes rayons des magasins. En outre, sa conclusion que le café et les desserts sont des marchandises liées ne changerait pas simplement parce que les desserts sont congelés.

[61] Aux fins de l'article 2 de la Loi, la date importante est le 27 juin 2011. Ce qui signifie que certaines tartes congelées portant la marque de Schwan's auraient été vendues au Canada pendant huit mois avant cette date. Il n'y a pas de renseignements sur l'emballage utilisé ni sur les efforts promotionnels des détaillants pendant cette période. À mon avis, ces éléments de preuve sans importance n'auraient pas eu une incidence importante sur la décision.

[62] La registraire a mentionné au paragraphe 31 de la décision qu'il n'y avait pas de preuve que les sites Web qui faisaient allusion à la marque de Schwan's étaient consultés par des Canadiens.

[63] L'affidavit de M. Perez aborde cette question. M. Perez affirme qu'il existe un bon nombre de sites Web qui font allusion à la marque de Schwan's et qui sont accessibles aux Canadiens et consultés par eux. Toutefois, il ne fournit qu'une seule adresse de site Web et ne donne aucune indication du nombre de Canadiens qui auraient consulté les sites Web ni aucune

explication sur la façon dont il connaît la nationalité de ceux qui visitent ces sites Web. À mon avis, cet élément de preuve est trop vague pour avoir une valeur probante.

C. *L'affidavit de Hannah Biesterfeld*

[64] M^{me} Biesterfeld était une stagiaire en droit à qui on a demandé au nom de Schwan's IP de mener des recherches en ligne pour des produits ou des entreprises qui portent les dénominations commerciales EDWARD, EDWARDS et EDWARD'S et qui étaient actives au Canada. Ses conclusions sur l'état du marché comprennent ce qui suit :

- Edward & Sons – des produits alimentaires disponibles par l'intermédiaire du site amazon.ca et qui ont été vendus à l'épicerie The Big Carrot à Toronto pendant au moins trois ans;
- Edwards Flower Shop – Mattawa (Ontario) – depuis 1962, cette boutique vend des paniers-cadeaux qui peuvent inclure du café;
- Edwards Farm Store – Innisfil (Ontario) – vend des produits locaux – du miel et du lait;
- Edwards Family Organics – vend de la viande dans la région de Kitchener/Waterloo;
- Luarigan & Edwards – des marchands de vin
- Luis Felipe Edwards – vin
- Merry Edwards – vin
- Edwards 1920 – un restaurant de Toronto
- Edwards Pub et Restaurant – à Québec
- T. Edwards Confectionary – bonbons et noix à Regina
- Charles Edward Stuart's Liqueur – Drambuie

[65] Il ne fait aucun doute que la registraire comprenait l'importance de la preuve concernant « l'état du marché ». Elle a affirmé aux paragraphes 43 à 45 :

43. Je suis prête à accorder un certain poids à la preuve de M^{me} Lauriola et de M^{me} D'Amours, car elle semble clairement démontrer que des tiers exerçaient des activités sous des noms commerciaux et des marques de commerce contenant le mot EDWARD dans le même domaine d'activité général que celui des parties. Dans le même ordre d'idées, toutefois, pour ce qui est de la preuve de M. Romeo, plusieurs des marques de commerce trouvées contiennent les éléments EDWARD ou EDWARDS dans des expressions comme Prince Edward Island ou King Edward. De plus, il n'existe aucune preuve que ces noms commerciaux ou marques de commerce de tiers ont acquis une réputation importante sur le marché.

44. Selon ce que je comprends, la Requérante souhaite que je conclue, selon la preuve de l'état du registre et du marché, que les marques de commerce EDWARD et EDWARDS sont si communes au Canada que seule une protection très limitée devrait être accordée à la marque de commerce de l'Opposante. Je suis d'accord pour dire que l'Opposante ne devrait pas pouvoir empêcher l'emploi de toute marque de commerce contenant l'élément EDWARDS. Cependant, la preuve de l'état du registre et du marché ne me permet pas de conclure que les consommateurs ont l'habitude de distinguer des marques de commerce si similaires (composées du mot EDWARDS seul, sous forme stylisée ou non) dans le domaine des aliments et des boissons puisqu'il n'y a pas suffisamment d'exemples d'emploi de marques de commerce composées des mots EDWARD ou EDWARDS ou d'une variante de ceux-ci sans l'ajout d'éléments supplémentaires qui évoquent des idées différentes de celles évoquées par la Marque ou la marque de commerce EDWARDS.

45. La requérante a également produit une preuve qu'il existe plusieurs marques de liqueurs et de vins qui contiennent l'élément EDWARD ou EDWARDS, dont le drambuie de marque PRINCE CHARLES EDWARD (affidavit de M. Romeo, SR-1), et elle fait valoir que la preuve de M^{me} Léger montre que le café et la liqueur font parfois partie de la même boisson (voir, par exemple, l'affidavit de M^{me} Léger, pièce 12). Même si j'estime que la preuve de M^{me} Léger n'est pas admissible pour établir la véracité de son contenu, je souligne que même si j'ai convenu que le consommateur ordinaire est au courant de ces marques et de recettes qui contiennent du café et de la liqueur, je n'estime pas que cela permet d'inférer que les consommateurs seront en mesure

de faire la distinction entre la Marque et la marque de commerce EDWARDS de l'Opposante en liaison avec les produits respectifs des parties.

[66] À mon avis, l'affidavit de M^{me} Biesterfeld ne corrobore pas l'affirmation que l'un ou l'autre des noms ou marques de tiers a acquis une réputation importante. Pour ce motif, il n'aurait pas eu une incidence importante sur la décision.

[67] Les deux derniers affidavits produits au nom de Schwan's IP traitent de l'état du registre. M. Romeo et M^{me} D'Amours sont tous les deux employés par Thomson CompuMark en tant qu'analystes-recherchistes en matière de marques de commerce. Les résultats de leurs recherches sont combinés en tant que pièces jointes à leurs affidavits. Des éléments de preuve semblables ont été soumis à la registraire. À mon avis, ces éléments de preuve n'auraient pas eu une incidence importante sur la décision de la registraire étant donné qu'elles démontrent ce que la registraire avait déjà vu, comme il a été décrit au paragraphe 26 ci-dessus, à savoir, que le nom EDWARDS n'est employé seul en relation avec les aliments et les boissons que par Sobeys et Schwan's.

[68] L'affidavit de Bruce Bowman fournit le premier élément de preuve de Sobeys. La registraire ne disposait que des éléments de preuve de David Pullar de Safeway. M. Bowman est le vice-président du service juridique. Il a affirmé que EDWARDS n'est pas une marque maison de Sobeys et qu'elle n'est employée sur aucun autre produit vendu dans les magasins de Sobeys. Il a également fourni des renseignements à jour sur les types de mélanges de café, les chiffres d'affaires, les activités promotionnelles et l'étiquetage. Les ventes ont baissé au cours des

dix dernières années, mais je ne trouve rien qui aurait eu une incidence importante sur la conclusion de la registraire que la marque de Sobeys a une réputation importante.

[69] Schwan's IP affirme que les affidavits de Jane Buckingham et de Barbara Gallagher devraient être considérés comme inadmissibles ou ne pas se voir accorder du poids étant donné que les éléments de preuve n'ont pas été recueillis en fonction d'une date importante. De plus, dans le cas de M^{me} Gallagher, son travail et le produit de son travail étaient contrôlés en grande partie par l'avocat et ne découlaient donc pas d'une recherche indépendante. Le travail de Jane Buckingham a été déclaré sans lien avec les questions en litige.

[70] À mon avis, les deux recherches menées par Jane Buckingham, qui est recherchiste en marques de commerce au cabinet d'avocats Gowlings, sont pertinentes. Elles démontrent que le café et les desserts sont des produits liés. Toutefois, à mon avis, ce travail n'aurait pas eu une incidence importante sur la conclusion de la registraire selon laquelle le café et les desserts sont des produits liés. Cela n'aurait fait que renforcer la conclusion.

[71] Barbara Gallagher est une assistante judiciaire chez Gowlings qui a reçu des instructions par l'avocat sur quels sites Web consulter. Son travail portait également sur le rapport entre le café et les desserts et, à mon avis, n'aurait pas eu une incidence importante sur la conclusion de la registraire à ce sujet.

[72] Jessica Smith était une étudiante en droit employée par Gowlings. Elle avait la tâche enviable d'acheter du café et des produits de boulangerie à des supermarchés différents afin de

démontrer que ces produits étaient liés. Cependant, son témoignage n'est pas particulièrement pertinent maintenant qu'il n'est question que de produits congelés.

[73] À mon avis, pour les motifs susmentionnés, aucun des nouveaux éléments de preuve n'aurait eu une incidence importante sur la décision.

XII. La décision est-elle raisonnable?

[74] Je tiens compte de la définition de la Cour suprême du Canada de la norme de la décision raisonnable dans *Dunsmuir c Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, où la Cour a déclaré, au paragraphe 47 :

[47] La norme déferente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[75] La registraire s'est servie des dates importantes correctes, a compris la nature des produits et leur emploi, n'a pas commis d'erreur de fait et a mentionné à juste titre les critères juridiques applicables. En particulier, j'ai conclu qu'il était raisonnable qu'elle ait axé son analyse sur la ressemblance entre les marques, et que ses conclusions sur le caractère distinctif étaient raisonnables. Elle s'est appuyée de façon raisonnable sur l'emploi de longue date des

marques de Sobeys. J'ai également conclu qu'il était raisonnable que la registraire s'appuie sur la décision *Cheung* pour conclure que les marchandises étaient liées.

[76] La registraire a conclu que le degré de ressemblance élevé entre les marques « dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent » était important. Elle a fait allusion à la jurisprudence qui déclarait que ce facteur est souvent le plus crucial ou le plus dominant (voir le paragraphe 32 ci-dessus). La jurisprudence montre aussi clairement que les facteurs dans l'analyse concernant la confusion ne doivent pas se voir attribuer le même poids (voir *Mattel USA Inc. c 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, *Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27). Par conséquent, il était loisible pour la registraire d'attribuer relativement plus de poids au degré de ressemblance. À mon avis, la décision est raisonnable.

[77] Pour tous ces motifs, la demande est rejetée.

JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : la présente demande est rejetée avec dépens adjugés à Sobeys West Inc. Le montant des dépens est réservé dans l'attente qu'il puisse être réglé. S'il ne l'est pas, l'avocat peut communiquer avec le greffe afin d'organiser une conférence téléphonique pour discuter de la procédure à suivre dans le but d'obtenir un jugement sur les dépens.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme
Ce 30^e jour de janvier 2020

Lionbridge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-226-16

INTITULÉ : SCHWAN'S IP, LLC c SOBEYS WEST INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 7 NOVEMBRE 2016

JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS : LE 11 JANVIER 2017

COMPARUTIONS :

Colleen Spring Zimmerman POUR LA DEMANDERESSE

Christopher Pibus POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fogler, Rubinoff LLP POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Toronto (Ontario)

Gowling WLG (Canada) POUR LA DÉFENDERESSE
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Avocats
Ottawa (Ontario)