

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20210122

Dossier : T-1944-18

Référence : 2021 CF 73

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2021

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

BRANDSTORM, INC.

demanderesse

et

**NATURALLY SPLENDID
ENTERPRISES LTD.**

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse, BrandStorm, Inc. (BrandStorm), interjette appel de la décision rendue le 29 août 2018 (la décision) par la Commission des oppositions des marques de commerce (la COMC) pour le compte du registraire des marques de commerce. La COMC a rejeté l'opposition de BrandStorm à la demande d'enregistrement produite par Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid), la défenderesse, pour la marque de commerce NATERA (la marque NATERA) en liaison avec un large éventail de produits alimentaires, de boissons et de produits

nutritionnels. L'appel est fondé sur l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi).

[2] Naturally Splendid, une société dont le siège social se situe à Burnaby, en Colombie-Britannique, a produit une demande d'enregistrement pour la marque NATERA (la demande d'enregistrement) fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada. BrandStorm est une société américaine qui distribue des produits alimentaires et des boissons biologiques issus du commerce équitable sous sa marque NATIERRA (la marque NATIERRA).

[3] La COMC a rejeté l'opposition de BrandStorm parce que la preuve de son emploi antérieur de la marque NATIERRA ne permettait pas d'établir l'absence de droit qu'elle avait invoqué sur le fondement de l'alinéa 16(3)a) et du paragraphe 16(5) de la Loi (maintenant l'alinéa 16(1)a) et le paragraphe 16(3)) ni le fait que sa marque était suffisamment connue pour établir l'absence de caractère distinctif de la marque NATERA. Comme BrandStorm n'a pas établi l'emploi antérieur de la marque NATIERRA au Canada, la COMC ne s'est pas demandé si la marque NATERA créait de la confusion avec la marque NATIERRA.

[4] Au soutien de son appel, BrandStorm a produit l'affidavit de M^{me} Claire Bernole, l'une de ses cadres supérieurs. Madame Bernole fournit des renseignements sur le développement de l'entreprise de BrandStorm aux États-Unis, sur l'expansion de l'entreprise au Canada au moyen de l'emploi de la marque NATIERRA et sur les ventes de produits NATIERRA au Canada depuis 2010. Naturally Splendid n'a produit aucune preuve additionnelle dans le présent appel.

[5] Pour les motifs exposés ci-après, l'appel est accueilli. Voici le résumé de mes conclusions :

1. L'affidavit de M^{me} Bernole produit par BrandStorm conformément au paragraphe 56(5) de la Loi est pertinent, important et probant, de sorte qu'il aurait pu mener à une conclusion différente concernant une ou plusieurs des questions que la COMC était appelée à trancher. Par conséquent, le présent appel prend la forme d'une audience *de novo* et j'ai appliqué la norme de la décision correcte à mon examen de la décision.
2. L'affidavit de M^{me} Bernole établit que BrandStorm a employé la marque NATIERRA au Canada dans la pratique normale du commerce avant le 16 juillet 2013, date de production de la demande d'enregistrement, et que la marque NATIERRA n'était pas abandonnée à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement, soit le 22 avril 2015. La marque NATERA créait de la confusion avec la marque NATIERRA à la date de production de la demande d'enregistrement. Par conséquent, l'opposition de BrandStorm à l'enregistrement de la marque NATERA fondée sur les alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi est accueillie.
3. La marque NATIERRA de BrandStorm était suffisamment connue au Canada le 8 juin 2015, date de production de la déclaration d'opposition, pour priver la marque NATERA de son caractère distinctif. En conséquence, l'opposition de BrandStorm à l'enregistrement de la marque NATERA fondée sur l'alinéa 38(2)d) et l'article 2 de la Loi est également accueillie.

I. Le contexte

[6] Le 16 juillet 2013, Naturally Splendid a produit une demande d'enregistrement (la demande d'enregistrement n° 1635350), fondée sur l'emploi projeté au Canada de la marque NATERA en liaison avec des produits alimentaires et des boissons (produits du chanvre, grignotines, sauces, yogourts, produits de boulangerie-pâtisserie, etc.), des suppléments nutritifs et nutritionnels, des boissons fouettées protéinées, des additifs alimentaires et de la nourriture pour animaux de compagnie.

[7] Le 21 avril 2015, BrandStorm a produit une demande d'enregistrement (n° 1724630) pour la marque NATIERRA, laquelle était à l'origine fondée sur l'emploi projeté au Canada en

liaison avec des fruits en conserve et en bocal, des grignotines à base d'un mélange de fruits et de noix, les bonbons, des tartinades, des jus de fruits et des boissons aux fruits. BrandStorm a par la suite modifié sa demande de manière à ce qu'elle ne soit plus fondée sur l'emploi projeté au Canada de la marque NATIERRA au Canada, mais plutôt sur l'emploi au Canada revendiqué à compter d'août 2010. BrandStorm affirme que les termes « emploi projeté » avaient été utilisés par erreur en raison d'un malentendu ou d'une mauvaise communication avec son cabinet d'avocats.

[8] Le lendemain, soit le 22 avril 2015, Naturally Splendid a annoncé sa demande d'enregistrement dans le *Journal des marques de commerce*.

[9] Le 8 juin 2015, BrandStorm a produit une déclaration d'opposition à l'égard de l'enregistrement de la marque de commerce, dans laquelle elle invoquait quatre motifs d'opposition, dont deux sont pertinents pour le présent appel :

- (1) Naturally Splendid n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque NATERA parce qu'à la date de production de la demande d'enregistrement, cette marque créait de la confusion avec la marque NATIERRA que BrandStorm avait employée antérieurement et de façon continue au Canada (alinéa 16(3)a) et paragraphe 16(5) de la Loi);
- (2) la marque NATERA n'est pas distinctive compte tenu de la marque NATIERRA (article 2 de la Loi).

[10] Les parties ont produit trois affidavits dans la procédure d'opposition : (A) BrandStorm a produit un premier affidavit de son directeur général, Thierry Ollivier, souscrit le 21 janvier 2016; (B) Naturally Splendid a produit l'affidavit de Leah Young, recherchiste en marques de commerce, souscrit le 13 mai 2016; et (C) BrandStorm a produit l'affidavit en

réponse de M. Ollivier, souscrit le 10 juin 2016. Aucun des auteurs d'affidavit n'a été contre-interrogé.

II. La décision de la COMC

[11] Après avoir fait le résumé de la demande d'enregistrement et de la déclaration d'opposition de BrandStorm ainsi que des éléments de preuve produits par les parties, la COMC a rejeté sommairement deux des motifs d'opposition. Elle s'est ensuite demandé si Naturally Splendid était une personne ayant droit à l'enregistrement de la marque NATERA visée par l'alinéa 16(3)a) de la Loi et a conclu que les éléments de preuve produits par BrandStorm n'établissaient ni l'un ni l'autre des éléments suivants :

- (i) l'emploi continu, par BrandStorm, de la marque NATIERRA dans pratique normale du commerce avant le 16 juillet 2013, date à laquelle Naturally Splendid a produit sa demande d'enregistrement pour la marque NATERA;
- (ii) le non-abandon de la marque NATIERRA à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement, soit le 22 avril 2015.

[12] Dans son premier affidavit, M. Ollivier a mentionné que BrandStorm vendait ses produits NATIERRA au Canada depuis au moins le 31 août 2010 par l'entremise de distributeurs canadiens, tels que Winners Merchants Inc. Il a fourni une facture datée du 31 août 2010 faisant état de la vente d'un certain nombre de produits NATIERRA de BrandStorm ainsi qu'une photographie de certains produits fournie à titre [TRADUCTION] « d'exemple de l'emploi au Canada ». Monsieur Ollivier a joint en annexe à son affidavit en réponse des saisies d'écran de sites Web de certains détaillants en ligne (amazon.ca, amazon.com, vitacost.com, ebay.ca) qui affichent des produits NATIERRA offerts en vente aux consommateurs canadiens.

[13] Selon la COMC, l'unique facture datée d'août 2010 ne constituait pas une preuve d'emploi de la marque NATIERRA au Canada par BrandStorm en liaison avec ses produits pour les quatre raisons suivantes :

1. Bien que NATIERRA figure dans la description de certains articles facturés, rien n'indique que la facture d'août 2010 accompagnait les produits et M. Ollivier n'a fait aucune déclaration claire établissant que les produits facturés correspondaient aux produits NATIERRA représentés ailleurs dans ses affidavits.
2. Même si la COMC avait inféré que la marque NATIERRA figurait sur les produits facturés, la preuve n'indiquait pas clairement si les produits facturés ont été transférés et vendus au Canada. Monsieur Ollivier n'a pas affirmé que les produits ont effectivement été vendus au Canada, mais simplement que les produits NATIERRA ont été vendus par des distributeurs canadiens, de telle sorte qu'il était nécessaire d'inférer qu'un distributeur canadien ayant une adresse canadienne vendrait les produits au Canada.
3. BrandStorm n'a fourni aucune preuve claire quant à la pratique normale du commerce liée à ses produits NATIERRA au Canada. Plus particulièrement, BrandStorm n'a fourni aucun élément de preuve quant au volume ou à la valeur en dollars des ventes de produits NATIERRA au Canada pour une période quelconque, à partir de laquelle il serait possible d'inférer la pratique normale du commerce. Monsieur Ollivier n'a pas établi : (i) que les inscriptions de sites Web qu'il a fournies en preuve relèvent de la pratique normale du commerce de BrandStorm plutôt que de la revente par des tiers de produits NATIERRA offerts aux États-Unis; et (ii) l'existence d'une preuve de transferts ou de ventes liée à l'offre de ces produits énumérés dans les pages des sites Web.
4. La facture unique n'a pas établi l'emploi continu et le non-abandon de la marque NATIERRA aux dates pertinentes. La COMC a conclu ce qui suit :

[35] Même si je considérais que l'unique facture établit un transfert au Canada de produits arborant la marque NATIERRA, cette facture est loin d'établir l'emploi continu et le non-abandon de cette marque aux dates pertinentes respectives. Là encore, l'Opposante ne fournit aucune autre preuve de transferts de produits NATIERRA au Canada. En outre, il n'existe aucun lien clair entre les pièces se rapportant à la promotion et à l'annonce des produits NATIERRA et le Canada. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la preuve établit le non-abandon de la marque NATIERRA par l'Opposante au Canada à la date de l'annonce de la Marque de la Requérante.

[14] Enfin, la COMC s'est prononcée sur le motif d'opposition à l'enregistrement de la marque NATERA, invoqué par BrandStorm, fondé sur le caractère distinctif. La COMC a conclu que BrandStorm ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir que sa marque NATIERRA était devenue suffisamment connue au Canada le 8 juin 2015 pour priver la marque NATERA de son caractère distinctif. Il n'existait aucun lien clair entre les pièces jointes aux affidavits de M. Ollivier et le Canada jusqu'à la date de production de la déclaration d'opposition, inclusivement.

[15] La COMC a rejeté l'opposition en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi. Le 5 novembre 2018, BrandStorm a interjeté appel de la décision conformément à l'article 56.

III. Les questions en litige

[16] Les questions à trancher dans le présent appel sont les suivantes :

- (1) Quelle est la norme de contrôle applicable en l'espèce?
- (2) BrandStorm a-t-elle établi qu'elle a employé la marque NATIERRA au Canada en liaison avec ses produits alimentaires et ses boissons avant la date de production de la demande d'enregistrement et qu'elle n'a pas abandonné la marque NATIERRA à la date de l'annonce de la demande?
- (3) Existe-t-il une probabilité de confusion entre les marques NATERA et NATIERRA?
- (4) La marque NATERA était-elle distinctive à la date où BrandStorm a produit sa déclaration d'opposition?

IV. La norme de contrôle et l'affidavit de M^{me} Bernole

1. *La norme de contrôle*

[17] Le paragraphe 56(5) de la Loi permet aux parties à un appel interjeté en vertu de l'article 56 de produire une preuve additionnelle. Lorsqu'une partie apporte une preuve

supplémentaire et que cette preuve est « suffisamment importante » (*Vivat Holdings Ltd. c Levi Strauss & Co.*, 2005 CF 707 au para 27), la Cour peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi. L'appel prend la forme d'une audience *de novo* qui commande l'application de la norme de la décision correcte (*The Clorox Company of Canada, Ltd. c Chloretec S.E.C.*, 2020 CAF 76 au para 21 (*Clorox Company*); voir également *Obsidian Group Inc. c Canada (Procureur général)*, 2020 CF 586 aux para 26, 28 (*Obsidian*)). En pareil cas, la Cour n'a pas à faire preuve de retenue à l'égard des conclusions tirées par le décideur initial.

[18] Si aucune preuve supplémentaire n'est produite lors de l'appel ou si aucune preuve supplémentaire produite n'est suffisamment importante, la Cour doit recourir à la norme applicable en appel et examinera les questions de droit selon la norme de la décision correcte, tandis qu'elle examinera les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit (à l'exception des questions de droit isolables) selon celle de l'erreur manifeste et dominante (*Clorox Company*, aux para 22-23, citant *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov*, 2019 CSC 65 au para 36 (*Vavilov*), et *Housen c Nikolaisen*, 2002 CSC 33). La présomption, établie par la Cour suprême du Canada dans *Vavilov*, selon laquelle le tribunal applique la norme de la décision raisonnable lorsqu'il se penche sur une décision administrative au fond, est réfutée par le libellé du paragraphe 56(5) de la Loi.

[19] La présence d'une preuve supplémentaire permettra à la Cour d'examiner *de novo* la décision s'il s'agit, comme je l'ai indiqué ci-dessus, d'une preuve importante et utile pour les questions tranchées par la COMC. Elle ne peut être une simple répétition de la preuve qui avait déjà été présentée à la COMC. Le critère que la Cour doit appliquer est celui de savoir si, de

façon préliminaire, la nouvelle preuve pourrait donner lieu à une conclusion différente à l'égard d'une ou de plusieurs questions que devait trancher la COMC (*AIL International Inc. c Canadian Energy Services L.P.*, 2019 CF 795 aux para 20-21). Ma collègue, la juge Fuhrer, a récemment résumé la nature de l'évaluation des nouveaux éléments de preuve à laquelle la Cour doit se livrer dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de l'article 56 (*Obsidian*, au para 29) :

[29] Par conséquent, je dois évaluer la nature, l'importance, la valeur probante et la fiabilité des nouveaux éléments de preuve produits par Obsidian, dans le contexte du dossier, et déterminer s'ils auraient accru la force probante du dossier de preuve ou lui auraient apporté un éclairage quelconque, de manière à avoir un effet sur les conclusions de fait tirées par le registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, si Obsidian avait pu en disposer à la date de la décision (*Seara Alimentos Ltda c Amira Enterprises Inc*, 2019 CAF 63, aux paragraphes 23 à 26).

2. *L'analyse de l'affidavit de M^{me} Bernole*

[20] Madame Bernole est la directrice des opérations de BrandStorm et est employée par la société depuis de nombreuses années. À titre de directrice des opérations, elle supervise l'achat, l'emballage et la distribution des produits de BrandStorm. Les renseignements contenus dans son affidavit visent à combler les lacunes relevées par la COMC dans la preuve produite par BrandStorm lors de la procédure d'opposition. Madame Bernole n'a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit.

[21] Dans son affidavit, M^{me} Bernole explique en détail les origines de BrandStorm en Californie en 2002, les activités commerciales et les ventes de l'entreprise aux États-Unis et son expansion au Canada. Elle mentionne que BrandStorm a d'abord utilisé un certain nombre de marques pour ses produits, mais que l'entreprise a décidé en 2010 d'adopter pour tous les

produits la marque générale NATIERRA; la marque NATIERRA était employée, au moyen d'autocollants et d'étiquettes, en liaison avec ses diverses gammes de produits.

[22] Madame Bernole explique que BrandStorm a commencé à vendre des produits NATIERRA aux détaillants canadiens en 2009 (magasins Pusateri's Fine Foods, Winners et HomeSense) et qu'elle en vendait toujours à la date de l'affidavit. Le paragraphe 11 de l'affidavit énonce le revenu annuel de BrandStorm tiré des ventes de produits NATIERRA aux détaillants canadiens pour les années 2010 à 2017. Pour 2013 et 2014, le tableau indique « ? ». Pour les autres années, les montants varient entre 3 327 \$ à 19 205 \$. Les pièces B1 et B2 jointes à l'affidavit sont les registres des ventes de BrandStorm aux détaillants canadiens d'août 2010 à octobre 2018 (sauf pour la période d'avril 2012 à décembre 2013).

[23] Madame Bernole décrit ensuite dans son affidavit l'emploi par BrandStorm de la marque NATIERRA sur l'emballage des produits destinés au Canada. Pour qu'ils soient conformes aux exigences réglementaires canadiennes, les produits NATIERRA vendus à des clients canadiens étaient à l'origine surétiquetés à l'aide d'un autocollant bilingue et métrique (pièce C). Les pièces D1 à D4 contiennent des échantillons représentatifs de l'emballage utilisé par BrandStorm pour certains de ses produits NATIERRA vendus aux détaillants canadiens à compter de 2010. En ce qui concerne les ventes en ligne, M^{me} Bernole fait remarquer que BrandStorm fait la promotion de ses produits NATIERRA sur son site Web « natierra.com », lequel peut être consulté par les consommateurs canadiens et est exploité depuis 2014. Les pièces E1 à E17 sont des saisies d'écran du site Web prises à des dates en 2010, en 2011 et en 2015.

[24] Enfin, M^{me} Bernole affirme que les dossiers commerciaux de BrandStorm comprennent des courriels échangés avec des représentants désignés à TJX Canada pour discuter de la disposition des produits dans les magasins HomeSense et Winners au Canada. Les pièces G1 et G2 sont deux bons de commande pour des produits NATIERRA de la part de TJX Canada pour HomeSense et Winners datés de 2013.

[25] J'estime que les éléments de preuve contenus dans l'affidavit de M^{me} Bernole et les pièces faisant état des ventes de produits NATIERRA au Canada sont suffisamment importants, de sorte qu'ils auraient pu avoir une incidence importante sur la décision. Cette nouvelle preuve se limite aux quatre principaux motifs pour lesquels la COMC a rejeté l'opposition, et Naturally Splendid n'a pas mis en doute la fiabilité du témoignage de M^{me} Bernole.

[26] Le témoignage de M^{me} Bernole donne suite aux conclusions de la COMC selon lesquelles BrandStorm n'avait fourni aucun élément établissant la pratique normale de son commerce pour les produits NATIERRA au Canada ni aucun élément établissant le volume ou la valeur en dollars des ventes de produits NATIERRA au Canada à partir desquels on pourrait inférer la pratique normale de son commerce. Madame Bernole fournit également en preuve des emballages canadiens de BrandStorm qui établissent l'emploi de la marque NATIERRA. La corrélation qui existe entre le témoignage par affidavit de M^{me} Bernole et les préoccupations soulevées par la COMC, compte tenu de la preuve peu étoffée que BrandStorm a versée au dossier initial, me mènent à conclure que les nouveaux éléments fournis comblent sensiblement la preuve au dossier. Par conséquent, j'examinerai *de novo* la preuve et déciderai si la décision

était bien fondée ou si l'opposition de BrandStorm devrait être accueillie, sans faire preuve de retenue à l'égard des conclusions de la COMC.

V. Analyse

1. *Les dates pertinentes et le fardeau*

[27] Par souci de commodité, voici les dates pertinentes qui permettront de résoudre les questions en litige dans le présent appel :

- (A) Le droit de Naturally Splendid à l'enregistrement de la marque NATERA : BrandStorm doit établir qu'elle employait la marque NATIERRA avant la date de production de la demande d'enregistrement (le 16 juillet 2013) et qu'elle n'avait pas abandonné la marque NATIERRA à la date de l'annonce de cette demande (le 22 avril 2015);
- (B) Le caractère distinctif de la marque NATERA : BrandStorm doit établir que la marque NATIERRA était devenue suffisamment connue au Canada à la date de production de sa déclaration d'opposition (le 8 juin 2015) pour priver la marque NATERA de son caractère distinctif.

[28] Même si Naturally Splendid a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande d'enregistrement pour la marque NATERA est conforme aux exigences de la Loi, BrandStorm doit s'acquitter du fardeau initial de produire une preuve suffisante qui permet de conclure à l'existence des faits allégués au soutien de sa déclaration d'opposition (*Mcdowell c The Body Shop International PLC*, 2017 CF 581 au para 23).

2. *L'alinéa 16(3)a) et le paragraphe 16(5) de la Loi – Droit à l'enregistrement : Emploi par BrandStorm au Canada et non-abandon de la marque NATIERRA*

[29] Conformément à l'alinéa 16(3)a) et au paragraphe 16(5) de la Loi, Naturally Splendid a le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque NATERA en liaison avec les produits précisés dans la demande d'enregistrement, sauf si, à la date de production de cette demande, la marque

NATERA créait de la confusion avec : (A) une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; et (B) une marque de commerce qui n'a pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement. BrandStorm fait valoir que la marque NATIERRA est une telle marque de commerce, de sorte que Naturally Splendid n'a pas le droit à l'enregistrement de la marque NATERA. La première question qui se pose pour évaluer les arguments de BrandStorm fondés sur l'article 16 est celle de savoir si BrandStorm s'est acquittée de son fardeau initial d'établir qu'elle employait la marque NATIERRA au Canada avant le 16 juillet 2013.

[30] L'article 2 de la Loi prévoit la définition suivante des termes « emploi ou usage » : À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé « un emploi en liaison avec des produits ou services ». Quant au paragraphe 4(1), voici son libellé :

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4 (1) A trade-mark is deemed to be used in association with goods if, at the time of the transfer of the property in or possession of the goods, in the normal course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the goods that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

[31] La preuve qui m'a été présentée concernant l'emploi de la marque NATIERRA par BrandStorm au Canada depuis 2010 consiste en la preuve produite au dossier de la COMC, les

deux affidavits de M. Ollivier et les pièces qui y sont jointes, l'affidavit de M^{me} Young et les pièces qui y sont jointes, ainsi que les nouveaux affidavits de M^{me} Bernole et les pièces qui y sont jointes. J'ai mené mon analyse de la preuve de manière à tenir compte de ce qui suit : l'incidence des nouveaux éléments de preuve fournis par BrandStorm, les lacunes relevées par la COMC quant à la preuve et l'argument de Naturally Splendid selon lequel les nouveaux éléments de preuve ne fournissent pas non plus de détails suffisants et manquent de clarté. Naturally Splendid soutient que les éléments de preuve de BrandStorm ne permettent pas d'établir qu'elle a vendu ses produits NATIERRA au Canada aux dates pertinentes ou avant.

[32] Pour les motifs qui suivent, j'estime que BrandStorm a établi l'emploi de la marque NATIERRA au Canada en liaison avec ses produits avant le 16 juillet 2013, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

[33] Je tiens à souligner en début d'analyse que Naturally Splendid n'a contre-interrogé ni M. Ollivier ni M^{me} Bernole. Les déclarations contenues dans leur affidavit respectif et les éléments de preuve qui y sont joints n'ont pas été contredits et sont donc tenus pour avérés. Naturally Splendid ne peut, à ce stade-ci, chercher à mettre en doute la véracité ou l'exactitude de ces éléments de preuve, mais doit plutôt s'en tenir à présenter des arguments qui concernent les lacunes que pourrait présenter le témoignage de M^{me} Bernole.

[34] Je me pencherai d'abord sur la déclaration générale par laquelle M^{me} Bernole témoigne, dans son affidavit, des activités commerciales de BrandStorm au Canada depuis 2010. Elle déclare ce qui suit : [TRADUCTION] « BrandStorm a commencé à vendre des produits

NATIERRA aux détaillants canadiens en 2009 et leur en vend toujours. » Madame Bernole précise que les premiers clients canadiens de la société étaient les magasins Pusateri's Fine Foods, Winners et HomeSense.

[35] Madame Bernole fait des déclarations liminaires concernant l'entrée de BrandStorm sur le marché canadien qui mettent en contexte les ventes précises dont son affidavit et les pièces qui y sont jointes font ensuite état. La Cour n'a aucune raison de mettre en doute ses déclarations.

[36] Au paragraphe 11 de son affidavit, M^{me} Bernole affiche un tableau des recettes tirées des ventes annuelles des [TRADUCTION] « produits NATIERRA de BrandStorm aux détaillants canadiens » pour chacune des années de 2010 à 2017. Pour les années antérieures à 2013 et à la date de production de la demande d'enregistrement en juillet 2013, les chiffres de vente sont les suivants :

2010 : 15 101 \$

2011 : 19 205 \$

2012 : 3 327 \$

[37] Le tableau de M^{me} Bernole ne fait pas état des recettes annuelles des ventes pour 2013 et 2014. Madame Bernole y indique simplement un point d'interrogation (« ? »). Je reviendrai sur ce point lorsque j'examinerai les arguments de Naturally Splendid selon lesquels BrandStorm aurait abandonné la marque NATIERRA.

[38] La COMC a conclu que l'unique facture présentée par M. Ollivier faisant état d'une vente au Canada en 2010 ne permettait pas d'établir qu'il y avait emploi dans la pratique normale

du commerce au Canada. La COMC a reconnu qu'une seule facture peut suffire à établir l'emploi d'une marque de commerce dans le contexte d'une procédure d'opposition où est invoqué l'alinéa 16(3)a), mais que la vente ou les ventes dont cette facture fait état doivent être examinées à la lumière des circonstances dans leur ensemble (*JC Penney Co. Inc. c Gaberdine Clothing Co. Inc.*, 2001 CFPI 1333 au para 92 (*JC Penney*)). Selon la COMC, « l'Opposant n'[a] fourn[i] aucune preuve quant au volume ou à la valeur en dollars des ventes de produits NATIERRA au Canada pour une période quelconque, à partir de laquelle on pourrait inférer la pratique normale de son commerce ».

[39] Naturally Splendid souligne que M^{me} Bernole n'a joint à son affidavit aucune facture supplémentaire, seulement des registres des ventes et deux bons de commande. Naturally Splendid a raison sur ce point. Toutefois, la fourniture de factures multiples n'est pas déterminante lorsque les éléments de preuve permettent à la Cour de déduire la pratique normale du commerce (voir *Sim & McBurney c Gordon*, 2020 CF 710 au paragraphe 23). Les éléments de preuve fournis par BrandStorm au moyen de l'affidavit de M^{me} Bernole sont les suivants :

1. Le paragraphe 11 : Les recettes tirées des ventes annuelles des produits NATIERRA de BrandStorm aux détaillants canadiens, de 2010 à 2017. Ces éléments comblent directement l'une des importantes lacunes relevées par la COMC quant à la preuve;
2. Les pièces B1 et B2 : Les registres des ventes de BrandStorm aux détaillants canadiens, du 31 août 2010 au 3 mai 2012 (37 632,72 \$) et du 20 janvier 2014 au 29 octobre 2018 (93 794,70 \$). Les registres des ventes indiquent le nom du détaillant canadien, le nom de chaque produit vendu — certains comportent expressément la mention de la marque « NATIERRA » et d'autres renvoient au sel rose et aux baies de goji « Himalania » ou aux produits biologiques « Nature's All Foods' » —, ainsi que le volume des ventes et leur valeur en dollars.
3. Les pièces G1 et G2 : Deux bons de commande (Winners et HomeSense), chacune est datée de février 2013 et la date d'expédition prévue est le 20 mars 2013, et elle comporte la description du produit (identifié au moyen du

préfixe « nat ») et la quantité commandée. Une adresse de facturation à Mississauga et des instructions pour l'expédition des marchandises à partir du pays d'expédition (États-Unis) sont fournies sur les bons de commande. Les coordonnées fournies sur les deux bons de commande en cas de questions concernant l'expédition des marchandises sont un numéro de Mississauga (indicatif régional 905);

4. Les paragraphes 14 et 15, les pièces C, D1 à D4 : Madame Bernole affirme que BrandStorm a adapté l'emballage de ses produits NATIERRA vendus à des clients canadiens afin de se conformer aux exigences réglementaires canadiennes. Elle fournit dans les pièces C, D1 à D4 des photographies d'échantillons de ces emballages. Ces échantillons bilingues montrent que la marque NATIERRA est employée en liaison avec, entre autres, le sel rose Himalayan et divers produits à base de baies de Goji.

[40] J'estime que les éléments de preuve ci-dessus permettent d'établir la pratique normale du commerce de BrandStorm au Canada pour les produits arborant la marque NATIERRA à compter d'août 2010. Les ventes canadiennes de BrandStorm pour les années 2010 à 2012 (pièce B1), dans leur ensemble, correspondent aux montants fournis par M^{me} Bernole au paragraphe 11 de son affidavit. La pièce B2 fait état des ventes continues de produits NATIERRA au Canada du 20 janvier 2014 jusqu'en 2015. Les registres des ventes canadiennes font référence à des ventes et à des produits NATIERRA précis et ils établissent un lien suffisant entre la vente de produits particuliers vendus au Canada à des détaillants canadiens et l'emploi par BrandStorm de la marque NATIERRA au Canada. Les détails contenus dans ces registres correspondent en partie aux étiquettes canadiennes utilisées pour les produits NATIERRA décrits dans les pièces D1 à D4.

[41] Le témoignage de M^{me} Bernole est conforme à celui de M. Ollivier et à la facture jointe en tant que pièce A à son affidavit initial dans la procédure d'opposition. La facture est datée du 31 août 2010, fait référence à Winners Merchants Inc., montre une adresse de facturation à Mississauga, en Ontario, et indique quels produits NATIERRA ont été achetés, la quantité de

chaque produit vendu ainsi que le montant total de la facture. La facture est marquée du timbre « payé ».

[42] BrandStorm s'est acquittée de son fardeau initial. Sa preuve démontre l'existence d'un approvisionnement continu de la part de détaillants canadiens de grande envergure pour des produits arborant la marque NATIERRA aux dates pertinentes et avant, et cet approvisionnement permet d'établir l'emploi et le non-abandon de la marque NATIERRA aux fins de l'alinéa 16(3)a) et du paragraphe 16(5) de la Loi (*JC Penney*, au para 92; *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd.*, 2014 CF 323 aux para 42-43).

[43] Je suis d'accord avec Naturally Splendid pour dire que les bons de commande figurant aux pièces G1 et G2 jointes à l'affidavit de M^{me} Bernole n'indiquent pas les ventes réelles, car les produits visés n'ont peut-être pas été reçus. Ils renforcent la preuve présentée par BrandStorm démontrant l'existence d'une relation continue avec Winners et HomeSense jusqu'en 2013 quant à la livraison des produits NATIERRA au Canada.

[44] Naturally Splendid soutient que le témoignage de M^{me} Bernole peut être interprété de manière à établir des ventes à des grossistes américains qui font la livraison des produits au Canada. Naturally Splendid fait valoir que BrandStorm n'a fourni aucune preuve d'adresses de livraison ou de véritables livraisons de produits NATIERRA à HomeSense ou à Winners au Canada.

[45] Madame Bernole affirme que BrandStorm a effectué des ventes de produits NATIERRA à des détaillants canadiens depuis 2010. Elle joint à son affidavit, en tant que pièce B3, un courriel daté du 19 octobre 2009 de M^{me} McFarlane (pour le compte des magasins Winners et HomeSense) où celle-ci indique qu'après avoir vu le mélange montagnard de baies Goji de BrandStorm dans un magasin Pusateri à Toronto, elle souhaitait se renseigner sur l'approvisionnement de produits de BrandStorm pour ses magasins. Madame McFarlane a écrit : [TRADUCTION] « Vous connaissez peut-être nos homologues américains Home Goods (300 magasins) et TJ Maxx (1 650 magasins); nous sommes la division canadienne qui compte plus de 250 magasins partout au Canada. » Madame McFarlane donne son adresse à Mississauga, en Ontario. D'autres pièces jointes à l'affidavit de M^{me} Bernole contiennent les recettes des ventes et les bons de commande de HomeSense et de Winners. Des adresses à Mississauga, en Ontario, figurent dans la facture d'août 2010 jointe à l'affidavit de M. Ollivier et dans les bons de commande contenus dans les pièces G1 et G2 jointes à l'affidavit de M^{me} Bernole. La déclaration de M^{me} Bernole concernant les ventes de BrandStorm à des détaillants canadiens et la preuve documentaire établissant un lien entre ses activités de vente au Canada ne font aucun doute. Je ne vois aucune raison de tirer la conclusion proposée par Naturally Splendid.

[46] Naturally Splendid fait valoir que BrandStorm n'a fourni aucune preuve pour établir qu'il y avait déjà eu sur les rayons de détaillants canadiens des produits arborant sa marque NATIERRA. Là encore, Naturally Splendid a raison, mais cette omission dans la preuve n'est pas déterminante. Dans *L'Oréal, Société Anonyme c Cosmética Cabinas, S.L.*, 2016 CF 680

(*L'Oréal*), le juge LeBlanc (maintenant juge à la Cour d'appel fédérale) a examiné la question des ventes à un distributeur canadien (*L'Oréal*, au para 45) :

[45] Je rappelle aussi qu'il semble maintenant bien établi que la vente d'un produit auquel est associée une marque de commerce à un distributeur, par opposition au consommateur à qui le produit est ultimement destiné, constitue un transfert de la propriété du produit « dans la pratique normale du commerce » au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. L'affaire *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd et al*, [1985] 7 CPR (3d) 254, 35 ACWS (2d) 258, résume bien, selon moi, l'état du droit sur cette question :

[TRADUCTION]

[99] [...] La Loi exige simplement que des ventes dans la pratique normale du commerce soient fournies en preuve. Dans *Cies Molson c Halter*, [1976] ACF no 302, au para 31, le juge Gibson a écrit ceci :

Pour prouver l'emploi au Canada d'une marque de commerce pour les fins de la Loi, il faut établir, avant tout, une opération commerciale ordinaire par laquelle le propriétaire de la marque de commerce conclut un contrat avec un client qui lui commande les marchandises portant la marque de commerce et livre à ce dernier ces marchandises conformément au contrat. Autrement dit, suivant les dispositions de l'article 4, l'emploi doit avoir lieu « dans le cadre des affaires courantes » au moment du transfert du droit de propriété où de la possession de ces marchandises.

[100] Rien dans la Loi n'indique avec quelles personnes les ventes doivent être conclues. Un « client » peut être soit un grossiste soit un détaillant, à condition que la vente ait lieu dans la pratique normale du commerce, conformément à l'art. 4 de la Loi. Les tribunaux ont également établi que l'expression « dans la pratique normale du commerce » tient compte de la continuité d'une opération, depuis le fabricant jusqu'au consommateur ultime, et protège la marque de commerce du fabricant tout au long de ces

opérations intermédiaires : voir *Manhattan Industries Inc. v Princeton Mfg. Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6; *Marchands Ro-Na Inc. v Tefal S.A.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 27, 14 B.L.R. 123; *Saxon Industries, Inc. c Aldo Ippolito & Co. Ltd.*, [1982] ACF no 404; *Royal Doulton Tableware Ltd. c Cassidy's Ltée*, [1986] 1 CF 357.

[47] BrandStorm a établi qu'elle vend au Canada ses produits arborant la marque NATIERRA dans la pratique normale du commerce depuis 2010. Elle n'est pas tenue de prouver qu'elle vend ces produits aux consommateurs. Les ventes de BrandStorm à des détaillants canadiens de 2010 à 2012 n'étaient ni symboliques ni réalisées en dehors de la pratique normale du commerce. Le volume des ventes et l'approvisionnement continu de la part de ces détaillants canadiens tendent nettement à indiquer qu'ils ont régulièrement vendu des produits NATIERRA à leurs clients canadiens.

[48] Naturally Splendid soutient que BrandStorm n'a présenté aucun élément de preuve pour démontrer qu'il y a eu transfert de propriété au Canada relativement à ses produits NATIERRA vendus à des détaillants canadiens, ni pour démontrer la vente de produits particuliers ainsi vendus et leur étiquetage. Je conviens que la preuve dont je dispose ne permet pas de savoir, relativement aux produits de BrandStorm, où a eu lieu le transfert de propriété entre BrandStorm et les détaillants canadiens. Naturally Splendid souligne à raison que Los Angeles, en Californie, est le lieu désigné sur la facture d'août 2010 comme franco bord (FAB). Selon les bons de commande figurant aux pièces G1 et G2, le transfert de propriété, relativement aux produits visés par l'achat, devait aussi avoir lieu au point FAB. Or, le paragraphe 4(1) de la Loi énonce qu'une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la

propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits eux-mêmes.

[49] La question qui se pose est donc celle de savoir si la preuve présentée par BrandStorm permet d'établir l'existence d'un lien entre la marque NATIERRA et la vente, ou le transfert de la possession, des produits à ses détaillants canadiens. La preuve qui permet de répondre à cette question est la suivante :

- Les registres des ventes canadiennes de BrandStorm font état des ventes, par l'entreprise, de produits NATIERRA au Canada et indiquent le nom de ces produits ainsi que certains codes d'articles (« NAT »). Les registres indiquent un éventail de produits, dont le sel rose NATIERRA (divers produits), le mélange montagnard avec baies de goji NATIERRA, la poudre de cacao biologique NATIERRA, les baies enrobées de chocolat noir et de chocolat au lait NATIERRA et les baies de goji enrobées de yogourt NATIERRA.
- Les pièces jointes à l'affidavit de M^{me} Bernole comportent des exemples d'étiquettes arborant la marque NATIERRA utilisées sur certains produits de BrandStorm. Ces exemples montrent la version bilingue des étiquettes canadiennes et correspondent au contenu des registres des ventes canadiennes. Dans son affidavit, M^{me} Bernole explique les processus d'étiquetage de BrandStorm et les transformations qui ont été apportées aux étiquettes.

[50] J'estime que la teneur du témoignage de M^{me} Bernole et les éléments détaillés qu'elle a fournis, en plus de ceux qu'a présentés M. Ollivier (notamment la facture de Winners d'août 2010), sont suffisants pour établir que la marque NATIERRA se trouvait sur les produits de BrandStorm au moment du transfert de la possession aux détaillants canadiens.

[51] Naturally Splendid souligne que la valeur en dollars pour les années 2013 et 2014 n'est pas inscrite dans le tableau des recettes annuelles de BrandStorm provenant des ventes canadiennes des produits NATIERRA que M^{me} Bernole a fourni. Naturally Splendid soutient que

cette omission démontre que BrandStorm avait abandonné la marque NATIERRA à la date pertinente utilisée à cet égard (le 22 avril 2015). Je ne suis pas d'accord.

[52] À mon avis, examinés globalement, les éléments de preuve présentés par M^{me} Bernole établissent que BrandStorm n'avait pas abandonné la marque NATIERRA le 22 avril 2015. Elle explique dans son affidavit que les chiffres de ventes fournis pour les années 2010 à 2014 ne tiennent compte que des produits vendus exclusivement sous la marque NATIERRA et qu'il est [TRADUCTION] « probable » que d'autres produits aient été vendus sous les marques HIMALANIA et NATURE'S ALL FOODS sur lesquels étaient apposés des autocollants NATIERRA. Elle confirme ensuite que [TRADUCTION] « parmi les ventes de produits HIMALANIA et NATURE'S ALL FOODS, en 2014, à Winners et à Pusateri's Fine Foods, il y avait des produits sur lesquels étaient apposés des autocollants NATIERRA ». Elle mentionne également que l'emballage utilisé pour les produits HIMALANIA et NATURE'S ALL FOODS vendus à Winners, à Pusateri's et à The Gourmet Secrets, un autre détaillant canadien, en 2015 affichait la marque générale ou maison NATIERRA, ce qui témoigne de l'aboutissement de la transformation générale de BrandStorm pour l'emploi exclusif de la marque NATIERRA. De plus, les registres de ventes de BrandStorm contenus à la pièce B de l'affidavit de M^{me} Bernole font état de ventes de produits NATIERRA de janvier 2014 jusqu'à une date postérieure à avril 2015 aux détaillants canadiens Winners et Pusateri's.

[53] Enfin, Naturally Splendid fait valoir que BrandStorm a elle-même admis qu'elle n'avait pas employé la marque NATIERRA au Canada avant le 16 juillet 2013, date à laquelle elle avait produit une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi projeté de la marque. Cet argument

ne me convainc pas. Dans son affidavit, M^{me} Bernole explique que la demande de BrandStorm pour l'enregistrement de la marque NATIERRA fondée sur l'emploi projeté était une erreur découlant d'une mauvaise communication ou d'un malentendu avec son avocat. L'erreur a été corrigée depuis. La correction de la demande NATIERRA concorde avec la pièce H jointe à l'affidavit de M^{me} Bernole, soit un courriel de février 2019 dans lequel les avocats américains et canadiens de BrandStorm renvoient à la demande d'enregistrement de BrandStorm pour la marque NATIERRA et l'emploi de cette marque au Canada depuis au moins 2010. Elle est également conforme aux autres éléments de preuve produits par BrandStorm concernant l'emploi antérieur au Canada de la marque NATIERRA. Naturally Splendid cherche à mettre en doute le témoignage de M^{me} Bernole. Je répète que Naturally Splendid, qui a choisi de ne pas contre-interroger M^{me} Bernole, ne peut au stade de l'argumentation lui reprocher d'avoir volontairement omis des éléments dans son affidavit.

[54] En résumé, je conclus que BrandStorm a établi qu'elle avait employé la marque NATIERRA au Canada avant le 16 juillet 2013 et qu'elle n'avait pas abandonné la marque le 22 avril 2015. La preuve dont la Cour dispose n'est pas parfaite, mais elle permet de démontrer que BrandStorm a fourni dans la pratique normale de son commerce des produits NATIERRA de BrandStorm aux détaillants canadiens depuis 2010.

3. *La probabilité de confusion entre les marques NATERA et NATIERRA*

[55] Dès lors que BrandStorm a établi l'emploi et le non-abandon de la marque NATIERRA au Canada, le paragraphe 16(3) exige que la Cour se demande si la marque NATERA créait de la

confusion avec la marque NATIERRA le 16 juillet 2013. Dans l'affirmative, Naturally Splendid n'aura pas le droit d'enregistrer la marque NATERA.

[56] Le paragraphe 6(2) de la Loi définit la notion de confusion entre deux marques de commerce. Pour l'essentiel, l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région « serait susceptible » de faire conclure que les produits liés à ces deux marques de commerce sont fabriqués ou vendus par la même personne.

[57] Le critère en matière de confusion est de nature hypothétique et il est bien établi dans la jurisprudence. Dans *Clorox Company*, la Cour d'appel fédérale a récemment rappelé ce critère, soit celui du consommateur pressé, énoncé comme suit par la Cour suprême du Canada au paragraphe 20 de l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom *Clicquot* sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT 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. [...]

[58] Le paragraphe 6(5) de la Loi dicte à la Cour comment elle doit entreprendre son examen de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce :

6(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les

6(5) In determining whether trademarks or trade names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the

circonstances de l'espèce, y compris :	surrounding circumstances including
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;	(a) the inherent distinctiveness of the trademarks or trade names and the extent to which they have become known;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;	(b) the length of time the trademarks or trade names have been in use;
c) le genre de produits, services ou entreprises;	(c) the nature of the goods, services or business;
d) la nature du commerce;	(d) the nature of the trade; and
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.	(e) the degree of resemblance between the trademarks or trade names, including in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

[59] Le point de départ de mon examen des facteurs visés au paragraphe 6(5), et le plus important de ces facteurs, est le degré de ressemblance entre les marques NATERA et NATIERRA (*Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 au para 49 (*Masterpiece*)). Selon la Cour suprême, ce facteur est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Elle a également fait remarquer que, si deux marques de commerce ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire.

[60] La COMC ne s'est pas demandé si les marques NATERA et NATIERRA créaient de la confusion. Devant la Cour, les parties ont limité leurs arguments sur la question de la confusion au degré de ressemblance entre les marques, à l'emploi antérieur de la marque NATEIRRA par BrandStorm au Canada, ainsi qu'au genre de produits et aux voies de commercialisation pour ces produits indiquées dans leur demande d'enregistrement respective.

[61] BrandStorm souligne que la marque NATERA dont Naturally Splendid sollicite l'enregistrement est une marque nominale, sans aucun dessin ou représentation particuliers. En d'autres termes, Naturally Splendid demande qu'une large protection soit accordée à ce mot sur le marché. BrandStorm fait valoir que l'analyse de la Cour sur la question de la confusion doit aussi tenir compte de cette large portée et renvoyer à l'état déclaratif des produits joint à la demande d'enregistrement (*Masterpiece*, aux para 53-58).

Le degré de ressemblance

[62] J'estime que la ressemblance entre les marques NATERA et NATIERRA est frappante. Elles évoquent toutes deux la nature et la terre. Elles sont semblables sur les plans visuel et phonétique. À mon avis, le consommateur pressé, ayant un souvenir imparfait, se trouvant dans une épicerie ne remarquerait aucune différence entre les marques. Ce facteur favorise fortement BrandStorm.

[63] Le juge Rothstein a décrit l'expression « degré de ressemblance » comme suit (*Masterpiece*, au para 62) :

[62] La ressemblance est définie comme étant le rapport entre des objets de même espèce présentant des éléments identiques.

Cette définition comprend l'idée de similitude; voir la définition de « ressemblance » dans *Le Nouveau Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française* (2010), p. 2220. Le mot « degré de ressemblance » à l'al. 6(5)*e* de la Loi sous-entend que ce n'est pas seulement dans les cas où les marques de commerce en cause sont identiques qu'il y a probabilité de confusion : des marques comportant un certain nombre de différences peuvent aussi engendrer une probabilité de confusion.

[64] Les marques en cause sont toutes deux formées d'un seul mot : NATERA et NATIERRA. Les trois premières lettres des marques sont identiques et évoquent la nature et les produits naturels. Les autres lettres ne diffèrent que légèrement, soit « TERA » et « TIERRA » et évoquent l'élément terre ou la planète Terre. Lorsqu'elles sont employées en liaison avec des aliments et des boissons, les deux mots visent des produits biologiques et naturels. NATERA et NATIERRA sont semblables sur le plan sonore. Le fait qu'elles se déclinent respectivement en trois et quatre syllabes ne diminue pas beaucoup leur ressemblance.

Le caractère distinctif inhérent, la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et la période pendant laquelle les marques ont été en usage

[65] Les parties n'ont que brièvement soulevé le caractère distinctif inhérent dans leurs arguments. Elles affirment que les marques NATERA et NATIERRA ont un caractère distinctif inhérent, car elles sont des mots inventés qui laissent distinctement une impression liée à la nature ou aux produits naturels.

[66] S'agissant de l'acquisition du caractère distinctif, la période pendant laquelle une marque de commerce a été en usage constitue un facteur important (*Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22 au para 77). La demande d'enregistrement pour la marque NATERA produite par Naturally Splendid est fondée sur l'emploi projeté et je ne dispose d'aucune preuve de l'emploi

réel de la marque NATERA au Canada. En revanche, BrandStorm a établi qu'elle avait employé sa marque NATIERRA au Canada depuis août 2010 en liaison avec des produits biologiques et équitables vendus par un certain nombre de détaillants canadiens.

[67] Naturally Splendid soutient que selon la preuve produite par BrandStorm, les détaillants canadiens ont peu employé la marque NATIERRA. Comme le démontrent les paragraphes précédents du présent jugement, je n'en suis pas convaincue. L'emploi par BrandStorm de la marque NATIERRA au Canada ne peut être qualifié de symbolique : BrandStorm a démontré que depuis 2010 quatre détaillants canadiens bien connus continuent de conclure de nombreuses ventes, lesquelles renvoient largement à ses produits NATIERRA. Selon la preuve, la marque NATIERRA avait acquis un caractère distinctif relativement aux produits vendus par BrandStorm dans le secteur des produits alimentaires en général et dans le secteur des aliments naturels en particulier.

[68] La mesure dans laquelle la marque NATIERRA est devenue connue au Canada et la période pendant laquelle elle y a été en usage favorisent BrandStorm.

Le genre de produits et les voies de commercialisation

[69] Dans leurs demandes d'enregistrement, Naturally Splendid et BrandStorm associent leurs marques respectives à un large éventail d'aliments naturels et de la nature d'une collation, de produits de boisson et de suppléments. La liste de produits diffère : l'emploi projeté de la marque NATERA vise une liste plus générale d'articles dans laquelle figurent notamment des produits de boulangerie, des suppléments alimentaires et des aliments pour animaux. Naturally Splendid

fait valoir que ces ensembles de produits [TRADUCTION] « radicalement » différents seront probablement offerts en vente dans différentes sections ou allées d'une épicerie, ce qui réduit au minimum la possibilité qu'un consommateur associe à tort les produits NATERA à ceux portant la marque NATIERRA de BrandStorm. Je suis d'accord avec Naturally Splendid pour dire que la liste d'articles dans sa demande d'enregistrement est plus vaste que celle de BrandStorm et, surtout, plus générale que la liste des produits NATIERRA dont la vente au Canada depuis 2010 a été démontrée par BrandStorm. Cette conclusion favorise Naturally Splendid. Néanmoins, en l'absence de preuve de la disposition probable des produits de la part de Naturally Splendid, je ne puis conclure que tous les produits dont l'emploi est projeté en liaison avec la marque NATERA seront probablement situés dans différentes parties d'un magasin, à supposer que les voies de commercialisation éventuelles des produits des parties se chevaucheront.

[70] Naturally Splendid soutient que rien ne démontre que ses produits seront vendus au moyen des mêmes voies de commercialisation que les produits NATIERRA de BrandStorm. Cet argument ne me convainc pas.

[71] Les produits dont l'emploi de la marque NATERA et de la marque NATIERRA est projeté ou en cours entrent dans la catégorie générale des produits alimentaires et, de manière plus limitée, dans celle des produits d'aliments naturels. Les deux ensembles de produits seront normalement vendus dans les épiceries et par les détaillants qui vendent des produits alimentaires, comme Winners et HomeSense. BrandStorm a établi que ses produits NATIERRA seront vendus dans des épiceries canadiennes et par d'autres détaillants canadiens qui vendent des articles d'épicerie. Naturally Splendid n'a produit aucune preuve des voies de

commercialisation qu'elle projette d'emprunter, mais elle a reconnu que ses produits NATERA seront vendus dans les épiceries. J'estime que le genre de produits des parties est suffisamment semblable pour me permettre de conclure que les voies de commercialisation et les lieux où sont projetées les ventes des produits NATERA de Naturally Splendid et des produits NATIERRA de BrandStorm seront sensiblement rapprochés.

Les conclusions tirées quant à la confusion

[72] En conclusion, j'estime que la première impression du consommateur pressé qui fait son épicerie, relativement aux produits en cause, serait probablement de croire que les marques NATERA et NATIERRA sont très semblables et que les produits en question proviennent de la même source. Le consommateur ne ferait pas de distinction entre les marques. La ressemblance importante entre les marques NATERA et NATIERRA est susceptible de créer de la confusion dans l'esprit du consommateur, qui ne s'arrêterait pas pour examiner de près les similitudes et les différences entre les deux marques. Le consommateur s'attendrait à voir les produits alimentaires de Naturally Splendid et de BrandStorm dans le même type d'établissement et dans des parties du magasin qui présentent un certain recoupement.

[73] Je conclus qu'il existait une probabilité de confusion entre les marques NATERA et NATIERRA à la date de production de la demande d'enregistrement aux fins du paragraphe 16(3) de la Loi.

4. *La marque NATERA était-elle distinctive à la date où BrandStorm a produit sa déclaration d'opposition?*

[74] La COMC a brièvement examiné les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 38(2)d) et l'article 2 de la Loi soulevés par BrandStorm et l'argument selon lequel la marque NATERA n'avait aucun caractère distinctif le 8 juin 2015, soit la date de production de la déclaration l'opposition de BrandStorm. D'après la preuve qui lui a été présentée, la COMC a conclu que la marque NATIERRA n'était pas « devenue suffisamment connue au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition pour faire perdre à la Marque [NATERA] son caractère distinctif ».

[75] Afin d'établir l'« absence de caractère distinctif », BrandStorm doit démontrer que sa marque NATIERRA est devenue « suffisamment connue » au Canada pour faire perdre à la marque NATERA son caractère distinctif (*Bojangles'International, LLC c Bojangles Café Ltd.*, 2006 CF 657 aux para 33-34). Une marque de commerce est distinctive si on associe les produits sur lesquels elle figure à une seule source.

[76] Je conclus que la preuve dont je dispose établit l'emploi par BrandStorm de la marque NATIERRA au Canada et l'existence d'une probabilité de confusion le 16 juillet 2013. La ressemblance importante entre les marques NATERA et NATIERRA a été un facteur crucial dans mon analyse concernant la confusion. Le caractère distinct est évalué à une date postérieure, soit le 8 juin 2015, date à laquelle BrandStorm a fait état de ventes supplémentaires au Canada dans l'affidavit de M^{me} Bernole, ainsi que le confirment les registres des ventes figurant à la pièce B2. Il est raisonnable de conclure que la marque NATIERRA avait davantage de visibilité

au Canada en juin 2015 et que la marque NATERA continuera probablement de créer de la confusion dans l'esprit d'un plus grand nombre de consommateurs canadiens.

[77] Le consommateur qui a un vague souvenir serait susceptible de tenir pour acquis que les produits NATERA et NATIERRA proviennent de la même source. Par conséquent, je conclus que la marque NATERA n'était pas distinctive le 8 juin 2015.

VI. Conclusion

[78] L'appel interjeté par BrandStorm à l'encontre de la décision de la COMC est accueilli. La preuve additionnelle produite dans la présente demande et la preuve dont disposait la COMC établissent deux des motifs d'opposition invoqués par BrandStorm à la demande d'enregistrement.

VII. Les dépens

[79] Avant l'audience relative au présent appel, BrandStorm a déposé un mémoire de dépens dans lequel elle sollicitait les dépens, calculés conformément à la colonne III du tarif B des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, et s'élevant à environ 5 000 \$ plus des débours d'environ 500 \$. Lors de l'audience, les parties ont convenu, après en avoir discuté, que des dépens de l'ordre de 4 000 \$ à 5 000 \$ étaient raisonnables. Compte tenu des observations des parties et du mémoire de dépens, j'estime indiqué d'adjuger les dépens à BrandStorm à hauteur de 4 500 \$, incluant les frais, les débours et les taxes.

JUGEMENT dans le dossier T-1944-18

LA COUR STATUE que :

1. L'appel est accueilli.
2. La décision rendue le 29 août 2018 par la Commission des oppositions des marques de commerce est annulée relativement à la demande d'enregistrement n° 1635350 pour la marque de commerce NATERA.
3. Il est ordonné au registraire des marques de commerce de rejeter la demande d'enregistrement n° 1635350 pour la marque de commerce NATERA conformément au paragraphe 38(12) (l'ancien paragraphe 38(8)) de la *Loi sur les marques de commerce*.
4. La défenderesse, Naturally Splendid Enterprises Ltd., doit payer à la demanderesse, BrandStorm, Inc., un montant forfaitaire de 4 500 \$, incluant les frais, les débours et les taxes, au titre des dépens.

« Elizabeth Walker »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1944-18

INTITULÉ : BRANDSTORM, INC. c NATURALLY SPLENDID
ENTERPRISES LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
ENTRE TORONTO (ONTARIO), OTTAWA
(ONTARIO) ET VANCOUVER
(COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 JUILLET 2020

JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE WALKER

**DATE DES MOTIFS ET
DU JUGEMENT :** LE 22 JANVIER 2021

OBSERVATIONS ORALES PAR :

Mark L. Robbins POUR LA DEMANDERESSE

Paul Smith POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bereskin & Parr LLP POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Toronto (Ontario)

Smiths IP POUR LA DÉFENDERESSE
Avocats
Vancouver
(Colombie-Britannique)