

Date : 20030609

Dossier : T-653-01

Référence : 2003 FCT 718

ENTRE :

ALTICOR INC.

**demanderesse**

et

NUTRAVITE PHARMACEUTICALS INC.

défenderesse

[TRADUCTION FRANÇAISE]

### **MOTIFS DE L'ORDONNANCE**

#### **LE JUGE KELEN**

[1] La présente est un appel en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 telle qu'elle a été modifiée (la « Loi »), d'une ordonnance du registraire des marques de commerce datant du 16 février 2001 qui rejette l'opposition du demandeur à la demande n° 790,667 pour la marque de commerce NUTRAVITA pour l'utilisation en association avec [TRADUCTION] « des vitamines, des minéraux et des herbes en vente de détail dans les pharmacies et les magasins de produits diététiques ».

[2] L'ordonnance du registraire était fondée sur la décision défavorable de la Commission des oppositions des marques de commerce. Les questions dans le présent appel portent sur la question de savoir si la Commission a commis une erreur en décidant qu'il n'y avait pas de risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce de la défenderesse NUTRAVITA et la marque de commerce de la demanderesse NUTRILITE.

[3] La société de la demanderesse Alticor Inc., est le successeur de la Amway Corporation, qui a déposé la déclaration d'opposition. Comme nous le verrons plus tard, en l'espèce il s'agit également de plusieurs sociétés filiales d'Alticor. Les renvois à la demanderesse dans ces motifs comprennent Alticor et toute société liée ou antécédente qui est concernée en l'espèce.

## FAITS

### Contexte

[4] La défenderesse a présenté une demande pour enregistrer la marque de commerce NUTRIVITA, qui reposait sur un emploi projeté, le 22 août 1995. Elle propose d'utiliser la marque en association avec des [TRADUCTION] "vitamines, minérales et herbes pour vente en pharmacie et dans les magasins de produits diététiques ». La demande a été publiée en vue de la procédure d'opposition le 17 juin 1996, alléguant que la marque de commerce NUTRAVITA de la défenderesse se confond avec sa marque de commerce NUTRALITE, enregistrée sous le n° UCA42540 pour les marchandises suivantes :

(1) Des préparations chimiques, notamment des vitamines et minérales en tant que suppléments de nourriture,

(2) Des produits alimentaires pour améliorer la nutrition, notamment des barres alimentaires, des protéines en poudre et des mélanges de boissons légères renforcées avec des éléments nutritifs, et

(3) Des mélanges en poudre pour des produits alimentaires et des boissons pour le contrôle du poids.

### Trois questions en litige

[5] Quatre motifs d'opposition ont été mis en avant par la demanderesse, dont trois sont en litige dans la présente demande. Premièrement, la demanderesse a allégué que la marque de la défenderesse n'est pas enregistrable à la date de la décision du registraire (le 16 février 2001) en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi étant donné qu'elle se confondait avec la marque de la demanderesse :

### Marque de commerce enregistrable

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

*d)* elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

When trade-mark registrable

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

(d) confusing with a registered trade-mark;

[6] Deuxièmement, la défenderesse n'a pas le droit d'en obtenir l'enregistrement en vertu du paragraphe 16(3) de la Loi étant donné que sa marque se confondait avec la marque de la demanderesse à la date de la présentation de la demande (le 22 août 1995) :

Marques projetées

16. (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

*a)* soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

*b)* soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

*c)* soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

Proposed marks

16. (3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

[7] Enfin, la demanderesse a allégué que la marque de la défenderesse n'avait pas de caractère distinctif à la date de la présentation de la déclaration de l'opposition (le 17 juin 1996) et ne peut donc être enregistrée valablement en vertu de l'alinéa 18(1)*b* de la Loi :

Quand l'enregistrement est invalide

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

*b*) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;

When registration invalid

18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if

(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or

[8] Le terme « distinctive » est défini à l'article 2 de la *Loi* :

« distinctive »

« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

"distinctive"

"distinctive", in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

Preuve dont la Commission était saisie

[9] La demanderesse a présenté des éléments de preuve devant la Commission concernant les antécédents d'utilisation de la marque de commerce NUTRILITE au Canada, qui, selon elle, remonte à 1948. La Commission a relevé quelques incohérences dans les éléments de preuve de la demanderesse concernant les antécédents d'utilisation, mais elle a pu distinguer que les produits NUTRILITE ont été vendus au Canada depuis au moins 1984.

[10] Avant le 31 août 1995, les produits NUTRILITE étaient fabriqués par Nutrilite Products, Inc. et distribués au Canada par Amway of Canada, Inc. (« ACI ») et Amway of Canada, Ltd. (« ACL »), qui étaient toutes les deux des utilisatrices inscrites. Après cette date, les produits NUTRILITE étaient fabriqués par la Amway Corporation au moyen de sa division Nutrilite et distribués par ACI et ACL à des exploitants d'entreprise indépendants qui sont libres de garder le produits pour eux ou le revendre aux autres. Il n'y avait pas de preuve devant la Commission que les marchandises de la demanderesse n'étaient pas distribuées à des commerces de détail, mais étant donné que cette voie commerciale était à la disposition de la demanderesse, elle a été prise en considération par la Commission. La Commission a examiné les ventes des produits NUTRILITE au Canada à la p. 3 de sa décision :

Les ventes de tous les produits NUTRILITE au Canada pour la période allant de 1984 à 1996 ont dépassé cent quarante millions de dollars dont plus de cent millions de dollars se rapportent aux ventes de vitamines et de minéraux. Ce sont des distributeurs ou des vendeurs individuels, dont le nombre dépasse les cent cinquante mille, qui procèdent aux ventes finales. Ces distributeurs individuels ont investi près de

800 000 \$ en matériel publicitaire pour NUTRILITE au cours de la période allant de 1984 à 1995.

[11] La défenderesse a introduit un affidavit de Mme Donna Harris, une chercheuse avec l'entreprise Kent & Edgar, contenant les résultats des recherches qui indiquent qu'il existait 50 marques de commerce qui comportaient le préfixe NUTR- enregistrées pour l'utilisation en association avec des vitamines, des herbes, des aliments minéraux, des et suppléments alimentaires au 26 août 1997. Les résultats ont également révélé 17 demandes de marques de commerce en suspens en association avec des vitamines, des herbes, des aliments minéraux et des suppléments alimentaires. La défenderesse a présenté des entrées qui commencent par le préfixe NUTR- trouvées dans les annuaires téléphoniques des différentes villes canadiennes et d'une recherche « 411 » sur Internet. On a également présenté les résultats d'une recherche Internet concernant des sites qui présentent des marques ou des noms d'entreprise et des preuves de l'achat de produits avec des marques NUTR- provenant de magasins de produits diététiques à Ottawa.

#### La décision de la Commission

[12] Dans sa décision en date du 16 février 2001, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas de risque raisonnable de confusion entre les deux marques de commerce à aucune des dates pertinentes. La première conclusion de la Commission était que « le caractère distinctif inhérent des deux marques de commerce était faible » à la page 5 :

[L]es préfixes NUTRI et NUTRA suggèrent les mots « nutrition », « nutritif » ou « nutriment » et n'ont donc qu'un faible caractère distinctif inhérent dans le contexte des deux marques de commerce en litige [...] La marque NUTRAVITA de la requérante laisse aussi entendre qu'il s'agit de vitamines. Son caractère distinctif inhérent est donc faible lui aussi. La marque NUTRILITE de l'opposante suggère aussi l'idée que les suppléments alimentaires de l'opposante permettent un régime alimentaire plus « léger » tout en maintenant une alimentation adéquate. Le caractère distinctif inhérent de la marque de [la demanderesse] est donc faible lui aussi.

[13] La Commission a accepté le fait que la marque de commerce NUTRILITE est devenue connue au Canada, que les deux marques visent des marchandises similaires et que la nature des commerces des deux parties est semblable. Elle a également reconnu à la p. 6 qu'il « existe un degré de ressemblance respectable entre les marques en litige ». Toutefois, la Commission a conclu que la

preuve de l'état du registre présentée par la défenderesse minimisait l'effet de toute conclusion d'existence d'une ressemblance entre les marques en litige. La Commission a conclu que des marques commençant par le préfixe NUTR- étaient adoptées couramment sur le marché concerné. Pour différentes raisons, la Commission a accordé peu de poids à tous les éléments de preuve de la défenderesse sauf les résultats de la recherche des dossiers du Bureau des marques de commerce, mais a relevé que l'affidavit Harris a montré qu'il existait plus de 35 marques de commerce enregistrées commençant par les lettres NUTR- pour des *vitamines, des minéraux et des suppléments alimentaires*. À la lumière de ces éléments de preuve, la Commission a conclu qu'« un bon nombre de ces marques déposées sont actuellement employées dans le commerce et qu'il est, par conséquent, vraisemblable de croire que, pour distinguer ces marques, les consommateurs ont plus tendance à examiner les composantes autres que NUTR ».

#### Evidence tendered on appeal

Subsection 56(5) of the *Act* allows evidence that was not before the Registrar to be adduced on an appeal to this Court. It states:

#### Additional evidence

56. (5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

#### Preuve additionnelle

56. (5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

[15] Les deux parties ont profité de cette disposition. La demanderesse a présenté des éléments preuve démontrant qu'ACL était et demeure toujours le distributeur canadien exclusif des produits NUTRILITE. Elle a également fourni des éléments de preuve supplémentaires sur la vente des vitamines et minéraux NUTRILITE, plus précisément en ce qui concerne le volume des ventes et les

nouveaux circuits commerciaux (y compris des ventes indirectes aux consommateurs au moyen d'un numéro de téléphone sans frais ou l'Internet) qui ont été ajoutés depuis 1999. La demanderesse soutient que ses concurrents au Canada sont non seulement des entreprises de vente en direct, mais aussi des entreprises qui vendent des vitamines, des minéraux et des produits à base d'herbes médicinales dans les magasins de détail. La demanderesse a également présenté des recherches supplémentaires qui montrent l'état du registre à partir de février 2001 dans un affidavit de Mme Jennifer Leah Stecyk, une chercheuse de marques de commerce employée par le cabinet d'avocats représentant la demanderesse. Les parties ont pris des positions différentes sur les résultats de la recherche. Je discuterai de ces résultats de manière plus détaillée ci-après.

[16] La défenderesse a présenté des éléments de preuve additionnels de recherches dans les annuaires téléphoniques et l'Internet. Ces éléments de preuve démontrent qu'il existe un nombre important d'entreprises au Canada avec des noms de marques qui comportent la composante NUTR- et neuf sites Web aux États-Unis dont les Canadiens peuvent commander des produits alimentaires ayant des marques de commerce qui comprennent la composante NUTR-. La défenderesse a également présenté des éléments de preuve que les magasins de santé à Ottawa vendent différents produits alimentaires ayant des marques de commerce qui comprennent la composante NUTR-.

## LA NORME DE CONTRÔLE

[17] Bien que notre Cour ait parfois qualifié un appel en vertu de l'article 56 de nouveau procès, la Cour d'appel fédérale a récemment déclaré que le terme « procès de novo » n'est pas une description tout à fait exacte d'un appel en vertu de l'article 56 : *Brasseries Molson, une société en nom collectif, c. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 C.F. 145 aux paragraphes 24-25 (C.A.). Lors d'un appel en vertu de l'article 56, la Cour examine la décision d'un tribunal spécialisé qui a le droit à une certaine retenue : voir *Brasseries Molson*, au paragraphe 27. Monsieur le juge Décary, s'exprimant au nom de la Cour, a établi la norme de contrôle appropriée lors d'un appel en vertu de l'article 56 dans *Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd.*, [2002] 3 C.F. 405, 2002 CAF 29 au paragraphe 8 :

La norme de contrôle applicable dans le cas des décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, est la norme de la décision raisonnable *simpliciter*, qui est synonyme de la norme de la « décision manifestement déraisonnable ». Toutefois, lorsque des éléments de preuve supplémentaires sont

soumis à la Section de première instance et que ces éléments de preuve auraient pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions au sujet du bien-fondé de la décision du registraire (voir les arrêts *Brasseries Molson, société en nom collectif c. Labatt (John) Ltée. Et autre*, [2003] 3 C.F. 145, (2000), 252 R. 91 (C.A.F.) le juge Rothstein, à la page 56 du recueil C.F. et *United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp.* (2000), 9 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 51 (C.A.F.), le juge Malone, au par. 13 et le juge Isaac, au par. 10, et le jugement *Garbo Creations Inc. c. Harriet Brown & Co.*, (1999), 3 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 224 (C.F. 1<sup>re</sup> inst., le juge Evans, à la page 234).

[18] Les éléments de preuve supplémentaires produits lors du présent appel n'auraient pas eu une incidence importante sur la décision de la Commission. Les éléments de preuve de la demanderesse comblent certaines lacunes en ce qui concerne les antécédents de sa marque de commerce. Tout au plus, ces éléments de preuve renforcent la conclusion de la Commission que la marque de commerce de la demanderesse était utilisée au Canada. De même, les éléments de preuve de la défenderesse ne font qu'appuyer la conclusion de la Commission que les marques commençant par le préfixe NUTR- étaient adoptées couramment sur le marché concerné à un autre moment important. Pour ce motif, je conclus que les éléments de preuve supplémentaire n'auraient pas eu une incidence importante sur la décision du registraire. Par conséquent, la norme de contrôle dans le présent appel est la norme de la décision raisonnable *simpliciter* : *Sunbeam Products c. Mister Coffee & Services*, 16 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 53, 2001 CFPI 1218.

## LE CRITÈRE CONCERNANT LA CONFUSION

[19] La question qui est au centre de la présente demande est de savoir s'il y a bien confusion entre les marques de commerce en question. Le critère relatif à la confusion est de savoir si le consommateur ordinaire ou un acheteur non avisé croirait que le produit ou le service d'un commerce est vraisemblablement lié au produit ou service d'un autre commerce : *Rowntree Co. c. Paulin Chambers Co.* (1967), [1968] R.C.S. 134, 54 C.P.R. 43.

L'évaluation de la confusion tient de la première impression et du souvenir imparfait : *Battle Pharmaceuticals c. British Drug Houses, Ltd.* (1945), [1946] R.C.S. 50, 5 C.P.R. 71. Le paragraphe 6(5) de la Loi contient une liste d'éléments à prendre en considération pour décider s'il existe de la confusion :

## What to be considered

6. (5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

- (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
- (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
- (c) the nature of the wares, services or business;
- (d) the nature of the trade; and
- (e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

## Éléments d'appréciation

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 circonstances de l'espèce, y compris :

- a)* le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b)* la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c)* le genre de marchandises, services ou entreprises;
- d)* la nature du commerce;
- e)* le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[20] La question de savoir si deux marques se confondent est en fin de compte une conclusion de fait. Par conséquent, il ne faut pas accorder le même poids aux facteurs énumérés au paragraphe 6(5) : *Polysar c. Gesco Distributing Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 289 à la p. 298 (C.F.P.I.) et *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, [1998] 3 C.F. 534, 80 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 247 au paragraphe 38 (C.A.) Dans chaque cas de confusion, le poids relatif à accorder aux facteurs individuels peut varier. En outre, la liste des éléments au paragraphe 6(5) n'a pas pour but d'être exhaustive. La Cour doit faire un effort pour examiner l'ensemble des circonstances de l'espèce : *Brasseries Molson c. Labatt Brewing Co.* (1996), 115 F.T.R. 33, 68 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 202.

## Discussion

### 1. La confusion

[21] Les questions de l'enregistrement et du droit se fondent uniquement sur la question de savoir si NUTRAVITA se confondait avec NUTRILITE à partir des dates importantes. Cette décision est importante également pour la question du caractère distinctif étant donné que lorsqu'on conclut qu'une marque de commerce se confond avec une autre marque de commerce, on ne peut pas conclure qu'elle soit distinctive : *Culinar c. Mountain Chocolates Ltd.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 251 (C.O.M.C.). Pour prendre sa décision, la Commission a examiné s'il y existait une confusion entre les deux marques de commerce à partir de trois dates : la date de la décision de la Commission (le 16 février 2001) concernant le caractère enregistrable; la date du dépôt de la demande (le 22 août 1995) en ce qui concerne le droit à l'enregistrement; et la date du dépôt de la déclaration d'opposition (le 17 juin 1996) en ce qui concerne le caractère distinctif. Les parties s'entendent sur le fait que ces trois dates sont celles qui sont pertinentes dans le cadre de la présente demande.

[22] Je me pencherai maintenant sur les facteurs énoncés au paragraphe 6(5). Premièrement, aucune des marques en question n'a un haut degré de caractère distinctif inhérent. La conclusion de la Commission que les deux marques avaient un « faible caractère distinctif inhérent » est bien fondée. Aucune des marques n'est originaire de façon frappante et les deux communiquent un sens différent de celui fourni par leurs propriétaires. Les préfixes NUTRI- et NUTRA- suggèrent évidemment un lien avec la nutrition. Lorsque le préfixe NUTRI- est combiné avec le suffixe -LITE un mot inconnu précédemment peut avoir été créé, mais le sens qu'il suggère est évident : un produit qui permet un régime alimentaire plus léger tout en maintenant une alimentation adéquate. Dans ce sens, NUTRILITE est semblable à la marque de commerce COMPULIFE, à laquelle avait affaire le juge Muldoon dans *Compulife Software Inc. c. CompuOffice Software Inc.*, 13 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 117 à la p. 126, 2001 CFPI 559 au paragraphe 21. On peut en dire autant de la marque de commerce

de la défenderesse. Comme l'a déclaré la Commission, l'ajout du suffixe -VITA suggère que les marchandises qui y sont liées sont des vitamines.

[23] Deuxièmement, il existe également suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer que la marque de commerce a été utilisée au Canada depuis au moins 1984. Tandis que NUTRILITE n'est pas un nom très connu, le volume des ventes associées avec la marque de commerce indique qu'il est connu à un certain point parmi les consommateurs sur le marché concerné. Ce facteur favorise une conclusion de confusion.

[24] Troisièmement, il est manifeste que les marchandises des parties sont de nature similaire. Je suis également prêt à accepter que les parties, si elles ne sont pas directement concurrentes, ont au moins des commerces dont la nature est semblable. Comme la Commission l'a affirmé, la vente de ses marchandises au moyen de magasins de détail est un circuit de distribution ouvert à la demanderesse, et rien ne l'empêche d'y passer facilement. Il faut examiner si la marque de la défenderesse se confond avec la marque de la demanderesse non seulement en ce qui concerne les pratiques opérationnelles actuelles de la demanderesse, mais aussi dans le cas où la demanderesse déciderait un jour de fonctionner de l'une ou l'autre façon qui s'offre à elle : *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), [1988] 3 C.F. 91 au para. 24, 19 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 3 à la p. 12 (C.A.). Ce facteur favorise également une conclusion de confusion.

[25] Quatrièmement, étant donné que les deux marques de commerce contiennent le suffixe NUTR-, il est évident qu'il existe un haut degré de ressemblance entre elles. La différence la plus manifeste entre les deux marques est qu'une fois l'élément de NUTR- qu'elles ont en commun est supprimé, trois des cinq lettres qui demeurent dans NUTRAVITA sont différentes de celles dans NUTRILITE. Le suffixe -VITA sonne aussi différemment du suffixe -LITE et contient deux syllabes et non pas une seule. Ces différences peuvent sembler minimes, mais lorsque deux marques déposées contiennent un élément commun qui est également présent dans bon nombre d'autres marques de commerce utilisées sur le même marché, les consommateurs distingueront les marques en portant leur attention davantage aux autres traits des marques respectives : *Re Harrods Ltd's Application* (1934), 52 R.P.C. 65 à la p. 70; et *Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association* (2000), 9 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 51, au paragraphe 26 (C.A.F.) Je suis convaincu que ce soit le cas en l'espèce.

[26] La preuve indique qu'à partir des dates pertinentes le préfixe NUTR- était partagé avec un grand nombre d'autres marques de commerce et des noms d'entreprise utilisés en lien avec les produits alimentaires. Après l'examen des dossiers de recherche joints à l'affidavit Harris en tant que pièces jointes, je souscris à

la conclusion de la Commission qu'à partir du 26 août 1997, il existait au moins 35 marques de commerce enregistrées pour les marques de commerce commençant par les lettres NUTR- pour des vitamines, des minéraux, et des marchandises connexes. Selon les dates de dépôt indiquées aux inscriptions, il est manifeste qu'un grand nombre de ces marques de commerce étaient enregistrées avant le 22 août 1995. En partant de ce principe, je conclus qu'à partir de la date de dépôt et de la date de la déclaration d'opposition, les marques de commerce partageaient le préfixe NUTR- avec diverses autres marques de commerce.

[27] Les marques de commerce continuaient de partager le préfixe NUTR- avec diverses autres marques de commerce enregistrées à partir de la date de la décision de la Commission. Selon mes calculs, les résultats des recherches qui se trouvent à l'affidavit de Mme Stecyk démontrent qu'à partir de février 2001 il existait au moins 35 marques de commerce commençant avec le préfixe NUTR- enregistrées pour des vitamines, de minéraux et des suppléments à base herbale, et au moins 24 marques de commerce commençant par le préfixe NUTR- étaient enregistrées en association avec des aliments liés à la nutrition. La recherche a également révélé un grand nombre de marques de commerce commençant avec le préfixe NUTR- enregistrées dans d'autres domaines du commerce lié à la nutrition, tels que des aliments pour bébé et des ingrédients pharmaceutiques.

[28] La demanderesse soutient que la preuve concernant l'état du registre ne suffit pas à elle seule à appuyer la conclusion de la commission qu'un nombre important de ces marques étaient employées activement dans le commerce. Elle conteste que la plupart des éléments de preuve de l'emploi dans le commerce présentés par la défenderesse étaient faibles et fondés sur le oui-dire. On peut admettre que les éléments de preuve de la défenderesse concernant l'utilisation des marques de commerce avec le préfixe NUTR- pourraient être plus forts. Néanmoins, tandis que la preuve de l'état du registre n'est pas déterminante (voir *Haskett c. Queenswear International Ltd.* (1997), 74 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 472 à la p. 476 (C.P.F.I.)), en l'espèce, le fait qu'il y ait un nombre important de marques de commerce qui partagent des traits semblables enregistrées aux noms de parties différentes, conjointement avec des éléments de preuve d'utilisation dans le commerce, suffisent pour appuyer une conclusion que ces marques de commerce commençant par NUTR- étaient utilisées couramment conjointement avec différents suffixes aux dates pertinentes. Ce qui signifie que les consommateurs ont l'habitude de faire la distinction entre ces marques de commerce, et ne les confondent pas.

[29] Même si bon nombre de ces facteurs suggèrent un risque de confusion, il ne fait aucun doute que les facteurs déterminants en l'espèce sont l'absence d'un caractère distinctif inhérent de NUTRILITE et du nombre élevé de marques qui comportent le préfixe NUTR- qui sont enregistrées avec les mêmes marchandises. La

Cour d'appel fédérale est parvenue à la même conclusion dans *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.*, [1992] 3 C.F. 442, 43 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 349 (C.A.), où la question était s'il existait une confusion entre la marque de commerce proposée NUTRIVITE et les marques de commerce NUTRI-MAX et NUTRI-FIBRE. Le juge Stone, s'exprimant au nom de la Cour, a conclu que tandis qu'aucune des marques n'avait un caractère distinctif inhérent, les consommateurs ont l'habitude de faire de fines distinctions entre les marques de commerce NUTRI grâce aux petites différences dans leurs suffixes. Il affirme aux pages 359-360 (cités au C.P.R.) :

La preuve montre bien que le mot « Nutri », comme préfixe ou autrement, est généralement adopté et employé dans le secteur de l'alimentation au Canada. À la date de production de la demande, la preuve fait état d'au moins 47 enregistrements de marques de commerce et de 43 noms commerciaux; à la date de l'opposition modifiée, il y avait 3 noms commerciaux de plus; depuis cette date, il y a eu au moins 18 nouveaux enregistrements et demandes d'enregistrement de marques de commerce. Je suis d'accord avec la prétention de l'avocat selon laquelle il est raisonnable de conclure, à partir de toute cette preuve, que le mot « Nutri » est généralement adopté dans le secteur de l'alimentation pour suggérer une qualité désirable des produits alimentaires, en particulier des produits alimentaires diététiques. Je pense qu'on peut déduire que les consommateurs de ces produits sont habitués à établir de fines distinctions entre les diverses marques de commerce « Nutri » dans le marché, en portant une plus grande attention aux moindres petites différences entre les marques. [Non souligné dans l'original]

Les affirmations du juge Stone sont tout aussi vraies pour le domaine des vitamines, des minéraux et des produits à base d'herbes médicinales que pour le domaine alimentaire. Par conséquent, la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur la même question en l'espèce et a conclu que les consommateurs ne font pas de confusion.

[30] La demanderesse soutient que le présent appel peut se distinguer de Kellogg étant donné que les marques de commerce en question dans le présent appel partagent un degré de ressemblance plus élevé que ceux dans *Kellogg*. À l'appui de son argument, la demanderesse a renvoyé à la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce dans *Amway Corp. c. Nutravite Pharmaceutical Inc.* (1997), 84 C.P.R. (3d) 276 (C.O.M.C.), où l'opposition de la demanderesse à une autre marque de la défenderesse proposées pour utilisation, NUTRAVITE, a obtenu gain de cause. La demanderesse soutient que le changement de NUTRAVITE à NUTRAVITA ne suffit pas pour éviter une conclusion de confusion. La Commission a différencié l'opposition de la demanderesse à la marque de commerce NUTRAVITA de sa décision précédente à la page 7 :

La présente affaire se distingue de la décision *Amway* à plusieurs égards. Premièrement, la preuve de l'état du registre est plus importante dans le présent cas; en effet, il y a environ deux fois plus de marques pertinentes qui ont été repérées par la requérante. Deuxièmement, le deuxième affidavit de Mme McKay montre qu'il existe une certaine preuve d'un emploi réel de plusieurs marques qui appartiennent à des tiers et qui commencent par le préfixe NUTR-. Il n'y avait aucune preuve de cette sorte dans l'affaire *Amway*. Troisièmement, les deuxièmes composantes des marques en litige se ressemblent moins que celles des marques examinées dans l'affaire *Amway*. Ainsi, la preuve de l'état du registre et de l'état du marché dans la présente affaire devient plus pertinente.

[31] La demanderesse soutient que la conclusion de la Commission que les éléments de preuve concernant l'état du registre et l'état du marché étaient devenus plus pertinents en l'espèce que dans *Amway* constituait une erreur de droit. Avec respect, la Cour n'est pas d'accord. Tandis que la décision dans *Amway* serait de précédent convaincant, la Commission n'était pas tenue de suivre cette décision-là, et elle était tenue de prendre une décision selon la preuve dont elle était saisie. Avec ses deux premiers motifs de distinction, la Commission exprimait son avis que l'état des éléments de preuve en l'espèce suffisait pour distinguer l'espèce de *Amway*. C'était une décision raisonnable et il n'y a aucun fondement qui autoriserait la Cour à intervenir.

[32] Vu ce qui précède, on peut conclure que les consommateurs des vitamines, des minéraux et des produits à base d'herbes médicinales sont habitués à faire des petites distinctions entre les marchandises comportant le préfixe NUTR- et ne confondraient pas les marchandises portant la marque de commerce NUTRAVITA et celles qui portent la marque de commerce NUTRILITE. Pour ce motif, la conclusion du registraire sur cette question est raisonnable.

## 2. Le caractère distinctif

[33] Un argument de plus concernant le caractère distinctif a été soulevé par la demanderesse à l'audience se fondant sur la décision récente de la Cour d'appel fédérale dans *Boston Pizza International Inc. c. Boston Chicken Inc.*, 2003 CAF 120, inf. 15 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 345, 2001 CFPI 1024. Le juge Pelletier, s'exprimant au nom de la Cour, a déclaré que pour qu'une marque de commerce soit valide en vertu de l'alinéa 18(1)b), il faut soit qu'elle soit adaptée à distinguer les services de l'intimée de ceux des autres, soit acquérir un caractère distinctif par son utilisation. On a conclu que la marque de commerce en litige dans cette affaire-là, BOSTON CHICKEN, ne possédait pas de caractère distinctif inhérent et n'a pas été rendue distinctive par son emploi au Canada. Pour appuyer cette dernière proposition, le juge Pelletier s'est appuyé au paragraphe 8 sur la conclusion du Juge Nadon (comme il était alors) en

première instance que BOSTON CHICKEN ne possédait pas un caractère distinctif inhérent dans le contexte de l'alinéa 6(5)a) de la Loi :

La conclusion du juge Nadon que la marque BOSTON CHICKEN ne possède pas un caractère distinctif inhérent signifie qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les services de l'intimée de ceux d'autres commerçants. En conséquence, étant donné que la marque ne distingue pas véritablement les services de l'intimée de ceux d'autres commerçants et qu'elle n'est pas adaptée à cet égard, son enregistrement est invalide du fait que la marque n'est pas distinctive.

[34] La demanderesse soutient que la situation en l'espèce est semblable. Étant donné que NUTRAVITA n'avait pas été utilisée au Canada elle n'a pas pu acquérir un caractère distinctif par son emploi. En outre, s'appuyant sur la conclusion de la Commission que la marque avait « un caractère distinctif inhérent faible », on peut conclure qu'elle n'était pas adaptée à distinguer les services de l'intimée de ceux des autres.

[35] Toutefois, l'espèce se distingue de *Boston Pizza*. Dans sa décision, au paragraphe 6, le juge Pelletier s'est appuyé sur le paragraphe 47 de la décision du juge Cattanaach dans *Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp.*, [1971] 1 C.F. 106 (1<sup>ère</sup> inst.) :

Si la marque de commerce est un mot forgé ou inventé, elle est évidemment adaptée pour établir une distinction, mais si une marque de commerce n'est pas distinctive à première vue, comme un qualificatif élogieux ou ne décrit pas la nature ou la qualité des marchandises, savoir si la marque de commerce distingue véritablement les marchandises devient alors une question de fait.

[36] Selon mon interprétation, le juge Nadon a conclu dans *Boston Pizza* que la marque BOSTON CHICKEN n'avait pas un caractère distinctif inhérent en raison de son caractère descriptif, c'est-à-dire qu'elle faisait allusion à un lieu géographique conjointement avec un produit alimentaire. Mon interprétation est fondée sur son adoption au paragraphe 66 des propos du juge Rouleau dans *Prince Edward Island Mutual Insurance c. Insurance Co. of Prince Edward Island* (1999), 159 F.T.R. 112, 86 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 342. On ne peut en dire autant de la marque de commerce NUTRAVITA. Contrairement aux composantes de BOSTON CHICKEN, NUTRAVITA est un mot inventé, et non un terme descriptif. Tandis que le mot NUTRAVITA « suggère » sans doute (pour reprendre les termes de la Commission) que les marchandises qui y sont liées sont des vitamines, il ne s'agit pas simplement d'un nom commun courant, ni d'un adjectif descriptif, ni d'un nom de lieu. En

comparaison, il a un caractère fondamentalement différent du terme descriptif « vitamines nutritifs ». Par conséquent, tandis que son « caractère distinctif inhérent est faible » et a le droit à une protection moindre, la marque ne manque pas totalement de caractère distinctif inhérent pour les raisons discutées par la Cour d'appel fédérale dans *Kellogg Salada Canada* précitée; notamment, que les consommateurs sont habitués à établir de fines distinctions entre les diverses marques de commerce NUTR- en les distinguant par leurs suffixes. Pour ce motif, la conclusion du registraire sur cette question est raisonnable.

## DÉCISION

[37] Pour les motifs susmentionnés, je conclus que la Commission a pris une décision raisonnable en rejetant l'opposition de la demanderesse à la marque de commerce NUTRAVITA. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.

« Michael A. Kelen »

J.C.F.C.

À Ottawa (Ontario)

LE 9 JUIN 2003

## **COUR FÉDÉRALE DU CANADA**

### SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

#### NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

**NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :** T-653-01

**INTITULÉ :** ALTICOR INC.

c.

**NUTRAVITE PHARMACEUTICALS INC.**

**LIEU DE L'AUDIENCE :** OTTAWA (ONTARIO)

**DATE DE L'AUDIENCE :** LE 26 MAI 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE KELEN

DATE DE L'ORDONNANCE : Le 9 juin 2003

**COMPARUTIONS :**

M<sup>e</sup> DIANE E. CORNISH POUR LA DEMANDERESSE

M<sup>e</sup> MARCUS GALLIE POUR LA DÉFENDERESSE

M<sup>e</sup> LISA REYNOLDS

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP POUR LA DEMANDERESSE

À Ottawa (Ontario)

RIDOUT & MAYBEE LLP POUR LA DÉFENDERESSE

À Ottawa (Ontario)

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20030609

Dossier : T-653-01

ENTRE :

ALTICOR INC.

demaderesse

et

NUTRAVITE PHARMACEUTICALS INC.

**défenderesse**

## MOTIFS DE L'ORDONNANCE