



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 94
Date de la décision : 2010-06-22

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Nu-Life Inc. à l’encontre de
la demande d’enregistrement n° 1237487
pour la marque de commerce MOOJO au
nom de Saputo Produits Laitiers Canada
s.e.n.c./Saputo Dairy Products
Canada GP**

Les procédures

[1] Le 9 novembre 2004, George Weston Limited (GWL) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce MOOJO, numéro de demande 1237487 (la Marque), fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec des boissons laitières sans alcool, nommément du lait, des laits frappés, du lait aromatisé et des laits frappés au yogourt (les Marchandises).

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 16 novembre 2005. Nu-Life Inc. a produit une déclaration d’opposition le 18 avril 2006, que le registraire a transmise à la Requérente le 9 mai 2006. La Requérente a produit une contre-déclaration le 15 août 2006, dans laquelle elle rejette essentiellement tous les motifs d’opposition énumérés ci-dessous.

[3] L’Opposante a produit en preuve l’affidavit de Tim Baker et la Requérente a produit ceux de Judith McCrie et de Mary P. Noonan.

[4] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit, mais les deux parties ont présenté des observations à l'audience tenue en l'espèce.

[5] La demande d'enregistrement a fait l'objet de plusieurs cessions, mais est désormais inscrite au nom de Saputo Produits Laitiers Canada SENC/Saputo Dairy Products Canada GP (Saputo). J'appellerai indifféremment GWL et ses successeurs en titre, y compris Saputo, la Requérante.

Les motifs d'opposition

[6] Les motifs d'opposition invoqués sont les suivants :

1. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), en ce qu'elle ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises spécifiques en liaison avec lesquelles la marque sera employée.
2. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi en ce que la Requérante a déjà employé la Marque en liaison avec les Marchandises.
3. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30e) de la Loi en ce que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, ni elle-même et par l'entremise d'un licencié, en liaison avec les Marchandises.
4. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer et d'enregistrer la Marque au Canada;
5. La Marque n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)d) de la Loi en ce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes :

MO, n° d'enregistrement LMC570649, en liaison avec des boissons sans alcool;

TRUE TO MOO, n° d'enregistrement LMC443385, en liaison avec des produits laitiers;

MUCH MOO & MORE & Dessin, n° d'enregistrement LMC659645, en liaison avec de la crème glacée et du yogourt;

MOOTASTIC, n° d'enregistrement LMC618308, en liaison avec des produits laitiers;

MOOOO, marque officielle n° 0910001;

MOOOO Dessin, marque officielle n° 0910002.

6. Suivant l'alinéa 38(2)d) et l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas véritablement les Marchandises des marchandises d'autres propriétaires, ni n'est adaptée à les distinguer ainsi. En particulier, le terme MOO [meuh] est commun pour désigner un produit à base de produits laitiers.

La preuve de l'Opposante

[7] Tim Baker était stagiaire en droit pour le cabinet d'avocats représentant l'Opposante au moment de la production de son affidavit. Il a produit des photocopies d'extraits de la base de données des marques de commerce tenue par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Les extraits produits correspondent aux enregistrements énumérés au soutien du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d). C'était là la preuve de l'Opposante.

Le fardeau de la preuve dans une procédure d'opposition à une marque de commerce

[8] Bien qu'il incombe à la Requérante de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi, l'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on puisse raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués au soutien de chaque motif d'opposition. Si l'Opposante s'acquitte de ce fardeau initial, la Requérante doit ensuite prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. C. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325; *John Labatt Ltd. c. Les Compagnies Molson Ltée.*, 30 C.P.R. (3d) 293; et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

Les motifs d'opposition sommairement rejetés

[9] Ainsi qu'il ressort de la description de la preuve de l'Opposante, rien n'a été produit pour étayer les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième motifs d'opposition. L'Opposante ne s'étant pas acquittée de son fardeau initial, ces motifs d'opposition sont rejetés.

[10] À l'audience, par l'entremise de son représentant M. Shapero, l'Opposante a allégué certains faits qui pourraient étayer quelques-uns de ces motifs d'opposition ou d'autres motifs

qui n'ont pas été invoqués dans la déclaration d'opposition. J'ai indiqué au représentant de l'Opposante que durant l'audience, le registraire ne peut tenir compte que des faits tirés du dossier et ne peut statuer que sur les motifs d'opposition invoqués dans la déclaration d'opposition.

[11] Sur ce fondement, l'Opposante a reconnu que seul le cinquième motif d'opposition devait être examiné (enregistrabilité de la Marque).

Enregistrabilité de la Marque en vertu de l'alinéa 12(1)d)

[12] La date pertinente pour analyser le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, p. 424].

[13] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau en produisant, au moyen de l'affidavit de M. Baker, des photocopies d'extraits de la base de données des marques de commerce canadiennes tenue par l'OPIC concernant les marques suivantes :

MO, n° d'enregistrement LMC570649, en liaison avec des boissons sans alcool;
TRUE TO MOO, n° d'enregistrement LMC443385, en liaison avec des produits laitiers;
MUCH MOO & MORE & Dessin, n° d'enregistrement LMC659645, en liaison avec de la crème glacée et du yogourt;
MOOTASTIC, n° d'enregistrement LMC618308, en liaison avec des produits laitiers;
MOOOO, marque officielle n° 0910001;
MOOOO Dessin, marque officielle n° 0910002.

[14] Par conséquent, je dois déterminer s'il existe, selon la prépondérance des probabilités, une probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées susmentionnées. Dans l'affirmative, la Marque ne peut être enregistrée.

[15] Le critère applicable pour déterminer s'il y a probabilité de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, lequel prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce

dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et 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. Je renvoie à l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, de la Cour suprême du Canada pour une analyse de ces facteurs.

[16] Je souligne que les deux dernières marques de commerce indiquées dans la déclaration d'opposition et produites comme pièces à l'affidavit de M. Baker sont des marques officielles. L'Opposante les a désignées comme telles dans sa déclaration d'opposition et dans l'affidavit de M. Baker. Dans ces circonstances, je dois les examiner au regard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e) de la Loi, et non de celui fondé sur l'alinéa 12(1)d).

[17] Même si je me trompe et que j'aurais dû examiner les marques officielles au regard de l'alinéa 12(1)d), ma décision n'aura pas d'incidence sur l'issue du motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité de la Marque. Pour ces deux marques de commerce, il est bien établi que dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e), les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi ne s'appliquent pas. J'analyserai plus loin le critère applicable lorsque je comparerai la Marque à ces marques officielles.

[18] Je déterminerai maintenant la probabilité de confusion entre la Marque et les quatre premières marques déposées susmentionnées.

[19] La Marque est un mot inventé et possède donc un caractère distinctif inhérent. Toutefois, la première partie de la Marque, MOO, est définie comme suit dans le *Canadian Oxford Dictionary* : [TRADUCTION] « Son représentant le beuglement de la vache. » Par conséquent, lorsqu'elle est employée en liaison avec des produits laitiers, la Marque évoque les

caractéristiques des Marchandises. Le même raisonnement s'applique pour les marques TRUE TO MOO, MUCH MOO & MORE & Dessin et MOOTASTIC. S'agissant de la marque de commerce MO, elle n'évoque rien lorsqu'elle est employée en liaison avec des boissons sans alcool.

[20] L'emploi et la promotion que l'on fait d'une marque de commerce peuvent renforcer son caractère distinctif. Malgré le fait que la demande de la Requérante est fondée sur l'emploi projeté, cette dernière a produit une preuve d'emploi de la Marque. Puisque la date pertinente est la date de la décision du registraire, il faut tenir compte de cette preuve. En revanche, rien n'indique que les marques de commerce citées par l'Opposante ont été employées.

[21] Madame McCrie est vice-présidente et directrice générale de William Neilson Ltée/William Neilson Ltd. (WNL), le licencié de la Marque en liaison avec les Marchandises. Elle fournit un historique du dossier, notamment la cession de la demande de GWL à Weston Foods (Canada) Inc. (Weston). Elle explique le lien entre WNL, GWL et Weston, cette dernière étant le successeur en titre de GWL.

[22] WNL a commencé à employer la Marque au Canada en liaison avec des laits frappés au chocolat vers avril 2005. Elle a produit des copies de l'emballage. Au moment de la souscription de son affidavit, soit le 18 mars 2008, elle a affirmé que WNL avait l'intention d'employer la Marque en liaison avec du lait, du lait aromatisé et des laits frappés au yogourt. En janvier 2009, Saputo a été inscrite à titre de propriétaire de la présente demande.

[23] Elle affirme que WNL a vendu des produits portant la Marque au Canada totalisant plus de deux millions de dollars depuis 2005. Ces produits sont vendus dans des épicereries et d'autres magasins d'alimentation partout au Canada.

[24] Elle allègue qu'entre 2005 et mars 2008, WNL a dépensé plus de 100 000 \$ sur la conception, la commercialisation et la publicité des produits portant la Marque au Canada. La publicité apparaît sur des affiches en magasin, sur Internet et sur des dépliants des principaux supermarchés.

[25] Elle a produit des échantillons de ces dépliants. Toutefois, ils ne sont pas datés et nous n'avons pas le nom des magasins qui les ont publiés. Finalement, elle a produit des copies des

pages Web où le lait au chocolat de marque MOOJO a été annoncé du 16 avril 2007 au 3 mars 2008 sur le site Web de WNL.

[26] Par conséquent, l'emploi de la Marque au Canada depuis 2005 en liaison avec des laits frappés a été démontré. La Marque est connue dans une certaine mesure au Canada. Dans l'ensemble, le premier facteur énoncé au paragraphe 6(5) de la Loi favorise la Requérante.

[27] S'agissant de la durée pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, rien n'indique que les marques citées par l'Opposante ont été employées. Cependant, dans *Cartier Men's Shop Ltd. c. Cartier Inc.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 68, il a été décidé que pour analyser le facteur prévu à l'alinéa 6(5)b), le registraire pouvait se référer à la date de premier emploi indiquée dans le certificat d'enregistrement des marques citées par l'Opposante. Quoi qu'il en soit, le registraire est forcé de conclure à un emploi *de minimis* de ces marques de commerce [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427]. Même si ce facteur pourrait favoriser l'Opposante puisque la date de premier emploi invoquée dans tous les cas, sauf pour la marque de commerce MUCH MOO & MORE & Dessin, est antérieure à la date de premier emploi de la Marque, je ne le considère pas comme un facteur déterminant en l'absence d'une preuve de leur emploi.

[28] La demande vise des boissons laitières. Madame McCrie affirme dans son affidavit que les laits frappés portant la Marque sont vendus dans des épiceries et des magasins d'alimentation partout au Canada. Les enregistrements pour les marques de commerce TRUE TO MOO, MUCH MOO & MORE & Dessin et MOOTASTIC visent des produits laitiers. Par conséquent, il y a un certain chevauchement entre les Marchandises et leurs voies de commercialisation et les marchandises visées par ces trois enregistrements. Comme rien n'indique quelles voies de commercialisation ont été utilisées pour vendre les marchandises visées par ces enregistrements, je dois présumer qu'elles seraient similaires à celles utilisées par la Requérante pour vendre ses Marchandises puisqu'elles sont des produits laitiers.

[29] S'agissant de la marque de commerce MO, l'enregistrement vise beaucoup de marchandises, notamment des boissons sans alcool à base de légumes. En ce qui concerne ces marchandises, j'estime qu'il y a une différence entre des boissons laitières sans alcool et des boissons sans alcool à base de légumes. Toutefois, l'enregistrement vise également du

lactoreemplaceur à base de légumes constitués de soja. Il vise également de la crème glacée et du yogourt glacé. Par conséquent, il y a également un certain chevauchement entre les Marchandises et certaines marchandises visées par cet enregistrement ainsi qu'entre leurs voies de commercialisation respectives.

[30] Le degré de ressemblance entre deux marques de commerce constitue un des critères les plus importants pour l'appréciation de la probabilité de confusion entre elles [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145]. On doit considérer les marques dans leur ensemble et non pas les fragmenter pour en analyser leurs éléments constitutifs.

[31] Il a été établi que le premier élément de la marque de commerce est celui qui sert le plus à établir son caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183]. Quoi qu'il en soit, en l'espèce, il ajoute très peu au caractère distinctif inhérent de la Marque. Comme je l'ai déjà dit, le préfixe « MOO » est suggestif lorsqu'il est associé à des produits laitiers.

[32] La seule ressemblance entre la Marque et la marque de commerce TRUE TO MOO est la présence du mot MOO. Toutefois, dans leur ensemble, je ne vois aucune ressemblance dans le son ou dans la présentation, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette conclusion s'applique également lorsqu'on compare la Marque aux marques MUCH MOO & MORE & Dessin et MOOTASTIC.

[33] Je ne dispose d'aucun élément de preuve sur la prononciation de la Marque. Il m'est donc difficile d'évaluer le degré de similarité dans le son lorsque je compare la Marque à la marque MO. Le suffixe JO est une caractéristique distincte de la Marque. Par conséquent, dans son ensemble, la Marque ne ressemble pas à la marque de commerce MO, tant phonétiquement que visuellement.

[34] Dans l'ensemble, je conclus, peu importe laquelle des quatre marques de commerce déposées citées par l'Opposante est concernée, que la Marque ne ressemble pas, au sens de l'alinéa 6(5)e) de la Loi, à l'une ou l'autre de ces marques. Ce facteur favorise nettement la Requérante.

[35] Comme autre circonstance, la Requérante s'appuie sur la preuve de l'état du registre de l'Opposante pour faire valoir que le terme MOO figure dans beaucoup de marques de commerce déposées. Même si on inclut les marques officielles, l'Opposante n'a cité que cinq marques de commerce. Ce nombre est insuffisant pour conclure que le terme MOO est largement utilisé dans le commerce des produits laitiers et, par conséquent, le consommateur canadien moyen est habitué à les différencier.

[36] D'après cette analyse, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées MO, TRUE TO MOO, MUCH MOO & MORE & Dessin et MOOTASTIC. Même s'il pourrait y avoir un certain chevauchement dans les marchandises et leurs voies de commercialisation, j'estime que les différences dans les marques, visuellement, phonétiquement et, pour quelques-unes d'entre elles, dans leur signification, sont suffisantes pour détruire toute probabilité de confusion.

[37] S'agissant des deux marques officielles, le critère applicable est celui de savoir si la ressemblance entre la Marque et les marques officielles citées est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre [voir *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA - The Engineered Wood Assn.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 239]. L'ajout du suffixe JO est suffisant pour distinguer la Marque de l'une ou l'autre des marques officielles. Je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la ressemblance entre la Marque et les marques officielles citées par l'Opposante n'est pas telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

[38] Le cinquième motif d'opposition est rejeté.

Conclusion

[39] Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du par. 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau, B.A. en trad.