



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

**Référence : 2015 COMC 115**  
**Date de la décision : 2015-06-26**  
**TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par Normerica Inc. à l'encontre  
de la demande d'enregistrement  
n° 1,541,813 pour la marque de commerce  
VITALITY au nom de Arthur Dogswell,  
L.L.C.**

Le dossier

[1] Arthur Dogswell, L.L.C. (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement n° 1,541,813 pour la Marque VITALITY (la Marque) fondée sur :

- (1) l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec des
  - (a) Gâteries pour animaux de compagnie, à l'exception d'aliments pour chevaux et/ou de produits du bétail en tous genres; gâteries pour chiens, à l'exception d'aliments pour chevaux et/ou de produits du bétail en tous genres, depuis au moins août 2005;
  - (b) Aliments pour animaux de compagnie, à l'exception d'aliments pour chevaux et/ou de produits du bétail en tous genres; aliments pour chiens, à l'exception d'aliments pour chevaux et/ou de produits du bétail en tous genres, depuis au moins juin 2008;

(2) l'emploi et l'enregistrement de la Marque en liaison avec des aliments pour chiens, à l'exception d'aliments pour chevaux et/ou de produits du bétail en tous genres; gâteries pour chiens, à l'exception d'aliments pour chevaux et/ou de produits du bétail en tous genres, aux États-Unis d'Amérique.

[2] La demande relative à la Marque a été annoncée le 6 février 2013. Normerica Inc. (l'Opposante) s'oppose à la demande pour les motifs d'opposition suivants, invoqués en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) : l'absence de droit à l'enregistrement au titre des articles 16(1)a) et 16(1)b) de la Loi et la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi. La question déterminante en l'espèce est la probabilité de confusion entre la Marque et la marque VITALIFE MADE WITH LOVE. NATURALLY de l'Opposante, qui fait l'objet de l'enregistrement n° 666,245, employée et enregistrée antérieurement en liaison avec des goûters pour chiens.

[3] Le 23 août 2013, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition.

[4] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit deux affidavits de Suganthy Sriskandarajah (datés du 20 décembre 2013 et du 7 mars 2014). M. Sriskandarajah n'a pas été contre-interrogé.

[5] Comme preuve, la Requérante a produit l'affidavit de Lynda Palmer. M<sup>me</sup> Palmer n'a pas été contre-interrogée.

[6] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a sollicité la tenue d'une audience.

#### Fardeau de preuve et dates pertinentes

[7] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John*

*Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), p. 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[8] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- article 38(2)*b*/article 12(1)*d* – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- article 38(2)*c*/articles 16(1)*a* et *b* – les dates de premier emploi revendiquées par la Requérante.

#### Motif d'opposition sommairement rejeté

##### Absence de droit à l'enregistrement – article 16(1)*b*

[9] L'article 16(1)*b* de la Loi exige que l'Opposante ait produit une demande d'enregistrement de marque de commerce au Canada avant les dates de premier emploi d'août 2005 et de juin 2008 revendiquées par la Requérante. Si la demande d'enregistrement n° LMC666,245 de l'Opposante a été produite le 1<sup>er</sup> juin 2005, l'article 16(4) exige qu'une demande d'enregistrement invoquée en vertu de l'article 16 soit en instance à la date de l'annonce de la demande de la Requérante (c.-à-d. le 6 février 2013) [*Governor and Co of Adventurers of England trading into Hudson's Bay c Kmart Canada Ltd* (1997), 76 CPR (3d) 526 (COMC), p. 528]. Étant donné que la demande d'enregistrement de l'Opposante a mené à la délivrance d'un enregistrement le 19 juin 2006, elle n'était pas en instance à la date de l'annonce de la demande relative à la Marque et elle ne peut par conséquent pas étayer un motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*b*). En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

##### Autres motifs d'opposition

##### Question principale

[10] Comme je l'ai déjà souligné, les deux autres motifs d'opposition sont fondés sur l'allégation qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante.

La date pertinente qui s'applique au motif fondé sur la non-enregistrabilité est la date la plus récente, soit la date d'aujourd'hui. Je me pencherai donc d'abord sur ce motif d'opposition.

Non-enregistrabilité – article 12(1)d)

[11] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que l'enregistrement de l'Opposante est en règle en date d'aujourd'hui et, par conséquent, l'Opposante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait à l'égard de ce motif [*Quaker Oats Co of Canada Ltd/Cie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC), p. 411 et 412].

[12] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante au sens de l'article 6(2) de la Loi. L'article 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si les produits de la Requérente offerts sous la Marque pourraient être perçus comme provenant de l'Opposante ou comme étant parrainés ou approuvés par elle [*Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 29 CPR (3d) 7 (CF 1<sup>re</sup> inst), p. 12].

*Test en matière de confusion*

[13] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c*) le genre de produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[14] Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot*

*Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)]. Toutefois, dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

*article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[15] La Marque ne possède pas un caractère distinctif inhérent très marqué. À cet égard, elle est formée d'un mot du dictionnaire d'usage courant qui signifie le fait d'avoir de la vitalité ou de l'énergie. Ainsi, elle évoque la nature ou la qualité des gâteries pour chiens et animaux de compagnie et des aliments pour animaux de compagnie de la Requérante, c.-à-d. qu'ils fournissent de l'énergie aux animaux de compagnie.

[16] La marque de l'Opposante évoque aussi la nature ou la qualité des produits, c.-à-d. que les goûters pour chiens de l'Opposante sont préparés à partir d'ingrédients naturels. Cependant, étant donné que la marque de l'Opposante est aussi formée du mot VITALIFE, qui est un mot inventé, j'estime qu'elle possède un caractère distinctif inhérent plus marqué que la Marque.

[17] La marque de l'Opposante a acquis un caractère distinctif par la promotion et l'emploi. Le premier affidavit de M. Sriskandarajah, vice-président directeur de l'Opposante, démontre un emploi notable de la marque de l'Opposante au Canada depuis 2005. La marque de l'Opposante figure sur les produits de l'Opposante, sur les tablettes de détaillants et sur le présentoir en carton de marque de l'Opposante elle-même [Pièces J, K et L]. Entre juin 2005 et décembre 2013, les recettes annuelles totales tirées de la vente des [TRADUCTION] « produits VITALIFE » de l'Opposante se sont élevées à plus de 41 millions de dollars [para. 20]. M. Sriskandarajah n'indique pas clairement tous les produits ou marques de commerce qui englobent les produits VITALIFE, mais je suis disposée à conclure que des ventes considérables des produits ont été faites en liaison avec la marque de commerce déposée de l'Opposante compte tenu des pièces qui ont été produites.

[18] M. Sriskandarajah affirme également que la marque de l'Opposante a été annoncée et publicisée à grande échelle. En plus d'être présentée dans des annonces publiées dans des

magazines depuis 2012, la marque de l'Opposante est présentée dans des publicités diffusées à la télévision depuis 2013, sur le site Web de l'Opposante depuis 2005 et à l'occasion de divers salons à l'intention des consommateurs et salons commerciaux tenus dans l'industrie des animaux de compagnie dans tout le Canada depuis 2008, où les produits de l'Opposante sont présentés et vendus dans son propre kiosque [Pièces O, P, Q, R, S, T et U].

[19] À la lumière de la preuve produite, j'estime que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une large mesure au Canada. La Requérente n'ayant produit aucune preuve d'emploi ou de révélation de la Marque, je dois conclure que la Marque n'est pas du tout devenue connue au Canada.

[20] Ce facteur favorise en conséquence l'Opposante.

*Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[21] Tel qu'indiqué plus en détail ci-dessus, l'Opposante a établi l'emploi de sa marque en liaison avec les produits visés par son enregistrement depuis au moins 2005. La Requérente n'a pas établi l'emploi de la Marque, mais les dates de premier emploi qu'elle revendique sont les suivantes : août 2005 (pour ses gâteries pour chiens et animaux de compagnie) et le 30 juin 2008 (pour ses aliments pour chiens et animaux de compagnie). J'estime, par conséquent, que ce facteur ne favorise de manière significative ni l'une ni l'autre des parties.

*Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce*

[22] Les gâteries et les aliments pour chiens de la Requérente sont presque identiques aux goûters pour chiens de l'Opposante et les gâteries et les aliments pour animaux de compagnie de la Requérente recoupent clairement les produits de l'Opposante. En l'absence de preuve du contraire, j'estime qu'il est raisonnable de présumer que les voies de commercialisation des parties se recouperaient également.

*Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[23] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit d'évaluer la probabilité de confusion entre deux marques, il faut considérer les marques dans leur ensemble [*British Drug Houses Ltd c Battle Pharmaceuticals*, [1944] C. de l'Éch. 239, p. 251, confirmée par [1946] RCS 50 et *United States Polo Assn c Polo Ralph Lauren Corp* (2000), 9 CPR (4th) 51, para. 18, conf. par [2000] ACF n° 1472 (CA)]. Il a été statué également que la première partie d'une marque de commerce est généralement considérée comme la plus importante au moment d'évaluer la probabilité de confusion [*Conde Nast Publications Inc c Union Des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183, p. 188 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[24] Plus récemment cependant, dans l'affaire *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a également fait observer qu'il est préférable, au moment de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique. À cet égard, je me reporte au résumé suivant de ma collègue Natalie dePaulsen, membre de la Commission, qui a résumé l'approche adoptée par la Cour suprême dans *Masterpiece* dans sa décision rendue dans l'affaire *Heather Ruth McDowell c Laverana GmbH & Co.* KG 2015 COMC 56, au para. 17 :

[TRADUCTION]

Dans *Masterpiece*, précité, la Cour suprême du Canada fait observer qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique [para. 64]. Dans cette affaire, la question en litige portait sur le nom commercial employé par Masterpiece, Inc, MASTERPIECE, et ses marques de commerce MASTERPIECE THE ART OF LIVING et MASTERPIECE THE ART OF RETIREMENT LIVING, par rapport à la marque de commerce d'Alavida, MASTERPIECE LIVING. Le juge Rothstein a conclu que MASTERPIECE était l'aspect frappant ou unique du nom commercial et de chacune des marques de commerce, ce qui l'a mené à conclure qu'il existait une probabilité de confusion. Il convient de souligner, cependant, que dans ces marques de commerce, il n'existe aucun élément frappant autre que MASTERPIECE; les autres mots évoquent plutôt des résidences pour personnes âgées.

[25] En l'espèce, les marques en cause sont VITALITY et VITALIFE MADE WITH LOVE. NATURALLY. J'estime que l'aspect le plus frappant ou unique de la marque de l'Opposante est le mot VITALIFE, et ce, pour trois raisons : il s'agit d'un mot inventé, il occupe la première

partie dominante de la marque de l'Opposante et les autres mots de la marque de l'Opposante sont les mots MADE WITH LOVE. NATURALLY (Préparé avec amour. Naturellement), lesquels sont élogieux et évoquent aussi la nature des aliments pour chiens de l'Opposante. Par conséquent, compte tenu de la ressemblance de cet élément le plus frappant de la marque de l'Opposante et de la Marque de la Requérante, j'estime qu'il existe une ressemblance considérable entre les marques dans la présentation et le son.

[26] Cependant, je conviens avec la Requérante que les marques se distinguent dans les idées qu'elles suggèrent. La Marque évoque la santé et l'énergie tandis que la marque de l'Opposante laisse entendre que ses produits ont été créés avec soin et amour et proviennent de sources naturelles.

#### *Circonstances de l'espèce*

#### *Preuve de l'état du registre*

[27] La Requérante a produit en preuve l'affidavit de M<sup>me</sup> Palmer, chercheuse indépendante en marques de commerce. Les résultats d'une recherche qu'elle a effectuée pour repérer des marques de commerce déposées actives comprenant les lettres VITA et employées en liaison avec des aliments pour animaux et animaux de compagnie sont joints à son affidavit.

[28] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en dégager des conclusions sur l'état du marché, et l'on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché que si l'on relève un nombre significatif d'enregistrements pertinents [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. La recherche de M<sup>me</sup> Palmer lui a permis de repérer environ 15 marques déposées inscrites au nom de 10 propriétaires différents et comprenant les lettres VITA visant des aliments ou des gâteries pour chiens ou animaux de compagnie. J'estime que cette preuve est suffisante pour me permettre de conclure que de telles marques sont courantes sur le marché en liaison avec des produits semblables aux produits des parties dans la présente procédure.

*Manière dont la marque de l'Opposante a été employée sur le marché*

[29] À titre de circonstance additionnelle de l'espèce, j'ai tenu compte de la manière dont la marque de l'Opposante a été employée jusqu'à maintenant sur le marché. Je reproduis ci-dessous des copies de certaines des pièces jointes au premier affidavit de M. Sriskandarajah montrant un exemple de la manière dont les produits de l'Opposante sont présentés à l'animalerie PetSmart et montrant également un exemple de l'emballage de l'Opposante.



[30] Bien que difficile à voir dans les reproductions présentées ci-dessus, dans les deux exemples, la marque VITALIFE de l'Opposante figure en grosses lettres et dans une police de

caractères différente au-dessus des mots MADE WITH LOVE. NATURALLY (Préparé avec amour. Naturellement). J'estime que, bien que la marque de l'Opposante dans son ensemble intègre plusieurs autres mots, c'est la première partie de la marque, à savoir le mot VITALIFE, qui attire l'attention du public compte tenu de la manière dont elle est employée sur le marché. Je souligne que c'est aussi la manière dont la marque de l'Opposante est abrégée sur les factures. De plus, compte tenu des nombreux autres mots non distinctifs qui composent le reste de la marque de l'Opposante, il semble raisonnable croire que les clients des produits de l'Opposante emploieraient oralement la marque abrégée VITALIFE de l'Opposante. J'estime que, comme la marque de l'Opposante telle qu'elle est employée sur le marché met l'accent sur le mot VITALIFE, il est peu probable que les consommateurs considéreraient que les autres parties de la marque de l'Opposante la distinguent de la Marque.

*Conclusion quant à la probabilité de confusion*

[31] Comme je l'ai déjà indiqué, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la probabilité que des produits provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source. Le test à appliquer est celui de la première impression que la vue de la Marque VITALITY sur les aliments et les gâteries pour chiens et animaux de compagnie de la Requérante produit dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n'a qu'un vague souvenir de la marque de l'Opposante employée en liaison avec des produits semblables et qui 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 [*Veuve Clicquot*, précité, para. 20]. La question est de savoir si cette personne serait susceptible de conclure que les produits de la Requérante sont fabriqués, vendus, préparés ou autrement autorisés par l'Opposante.

[32] Si je conviens que les marques en cause ne sont pas identiques et que les consommateurs peuvent être habitués à distinguer les marques ayant comme préfixe l'élément VITA et visant des produits semblables sur le marché, étant donné que la marque de l'Opposante a acquis un caractère distinctif pour ses produits, et étant donné que les produits et les voies de commercialisation des parties sont essentiellement les mêmes, j'estime que la prépondérance des probabilités quant à la question de la confusion ne favorise ni l'une ni l'autre des parties. Comme

c'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime, je suis contrainte de trancher à l'encontre de la Requérente et d'accueillir le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

[33] J'ajouterai que si la Requérente avait été en mesure de démontrer que la Marque avait acquis un caractère distinctif depuis les dates de premier emploi revendiquées et que les marques des parties ont coexisté sur le marché dans des lieux géographiques semblables sans qu'un seul cas de confusion ne soit signalé, ma conclusion relative à ce motif aurait pu être différente.

Absence de droit à l'enregistrement – article 16(1)a)

[34] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que, aux dates de premier emploi alléguées de la Marque au Canada, sa marque de commerce avait déjà été employée au Canada et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande de la Requérente dans le *Journal des marques de commerce* [article 16(5) de la Loi]. À la lumière de mon examen de l'affidavit de M. Sriskandarajah, l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve.

[35] Bon nombre de mes conclusions quant au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) s'appliquent également à ce motif. Il y a, cependant, deux différences importantes entre ce motif et le motif fondé sur l'article 12(1)d). En plus, du fait que la marque de l'Opposante a acquis un caractère distinctif moins marqué aux dates plus anciennes d'août 2005 et de juin 2008, il y a très peu d'éléments de preuve quant à la manière dont la marque de l'Opposante a été employée sur le marché aux dates les plus anciennes. J'estime que ces différences sont suffisantes pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérente. J'estime, par conséquent, que la Requérente s'est acquittée du fardeau qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante aux dates pertinentes les plus anciennes. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Décision

[36] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

Cindy R. Folz  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Marie-Pierre Héту, trad.