

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Kellogg Canada Inc. et Kellogg Company
à la demande numéro 861,626 produite par
Barbara's Bakery, Inc en vue de l'enregistrement
de la marque de commerce SHREDDED OATS**

Le 14 novembre 1997, la requérante, Barbara's Bakery, Inc., a demandé l'enregistrement de la marque de commerce SHREDDED OATS (avoine filamentée). Sa demande était fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis le 7 janvier 1997, en liaison avec les marchandises suivantes :

Céréales, nommément céréales de petit déjeuner, céréales transformées, céréales non transformées; barres de goûter, nommément barres Granola.

La requérante a modifié sa demande une première fois pour se désister de l'usage exclusif des mots SHREDDED et OATS et, ensuite, pour limiter le désistement au seul mot OATS. La demande a par la suite été annoncée pour fin d'opposition le 14 février 2001.

Lors de l'audition, le 27 avril 2006, d'une opposition connexe présentée par Kraft Foods Holdings, Inc. et Kraft Canada Inc., l'agente de la requérante a demandé d'être autorisée à modifier l'état des marchandises en en retranchant les mots « barres de goûter, nommément barres Granola » et en ajoutant une restriction aux marchandises restantes. J'ai autorisé les modifications, et l'état des marchandises est maintenant libellé ainsi :

[TRADUCTION] Céréales, nommément céréales de petit déjeuner, céréales transformées, céréales non transformées, faites de farine d'avoine entière obtenue par extrusion.

Les opposantes, Kellogg Canada Inc. et Kellogg Company, ont produit une déclaration d'opposition le 13 juillet 2001, dont copie a été transmise à la requérante le 4 septembre 2001. Suivant le premier et le deuxième motif d'opposition, la marque de commerce en cause n'est pas enregistrable, aux termes des alinéas 12(1)c) et 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi), respectivement, parce qu'il s'agit du nom en langue anglaise de la marchandise visée et parce qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité de cette marchandise, dans cette même langue. Le troisième motif est que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30b) de la Loi parce que la requérante n'a pas employé la marque en cause au Canada depuis le 7 janvier 1997, ainsi qu'elle l'a prétendu.

Le quatrième motif énonce que la marque de commerce en cause ne distingue pas les marchandises de la requérante parce qu'en raison de sa nature générique, elle est clairement descriptive ou elle donne une description fausse et trompeuse des marchandises visées. Dans le cinquième motif, les opposantes soutiennent que la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi parce que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque en cause au Canada.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. Les opposantes ont soumis en preuve les affidavits de Nadia Meilleur et Lisa M. Hildred. et, la requérante, celui de John Stalker ainsi que trois affidavits de Kelly Ann Brady. En contre-preuve, les opposantes ont

déposé un affidavit souscrit par Doris Kutsukake. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit . Il n'y a pas eu d'audience.

LA PREUVE DES OPPOSANTES

Dans son affidavit, M^{me} Meilleur déclare qu'elle a effectué des recherches dans plusieurs registres, documents et répertoires, mais elle n'a donné aucun détail précis sur ces recherches et n'a pas indiqué quel en était l'objet. Le rapport joint à son affidavit et portant la cote NM-1 semble se rapporter à l'expression « shredded wheat », mais en l'absence d'information supplémentaire de sa part, il n'est pas d'un grand secours pour la présente opposition.

M^{me} Hildred se présente comme assistante juridique, dans son affidavit, et elle y fait état de plusieurs achats de produits à base de céréale effectués les 16 et 18 juillet 2002. Elle donne les noms des épiceries où elle s'est procuré les produits, mais non leurs adresses. Il semble toutefois qu'ils soient tous dans la région de Toronto.

M^{me} Hildred a acheté des SHREDDED WHEAT de POST, des SHREDDED WHEAT, SHREDDED SPOONFULS et SHREDDED OATS de BARBARA'S BAKERY et des MUFFETS SHREDDED WHEAT CEREAL de QUAKER. Elle a joint les boîtes de ces divers produits à son affidavit.

M^{me} Hildred a aussi effectué des recherches dans la base de données des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. La pièce G jointe à son affidavit

donne des détails sur la marque déposée SHREDDDED SPOONFULS de la requérante. L'enregistrement comporte un désistement visant le mot SHREDDDED. La pièce H rend compte des résultats de sa recherche sur SHREDDDED WHEAT. Les neuf inscriptions relevées ont été annulées, radiées ou abandonnées.

M^{me} Hildred a aussi cherché dans un dictionnaire les définitions des mots « shredded » et « oats ». La pièce I se compose de photocopies de pages de dictionnaire comprenant ces définitions.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

L'affidavit de M. Stalker présente son auteur comme le vice-président et directeur général de Weetabix of Canada Limited, une société soeur de la requérante. Weetabix of Canada Limited et la requérante sont toutes deux la propriété de Weetabix Limited.

M. Stalker a déclaré que l'entreprise qui l'emploie confectionne les SHREDDDED OATS de la requérante. Il a décrit la méthode employée pour produire ces céréales, laquelle comporte les étapes suivantes :

1. mélanger la farine d'avoine, la farine de blé et les granules de mélasse;
2. humidifier le mélange et le cuire dans un extrudeur;
3. forcer le passage du mélange à travers les têtes d'extrusion pour former le produit;
4. créer de minces fils ou filaments formant un tube côtelé;
5. couper ou gaufrer les tubes en forme d'oreiller.

Le premier affidavit de M^{me} Brady sert simplement à produire en preuve des définitions de dictionnaires pour les termes anglais « extrude », « extruded », « shred » et « shredded ».

Dans son deuxième affidavit, M^{me} Brady décrit le résultat des achats de céréales qu'elle a effectués en mars 2003 dans des épiceries d'Ottawa. Ses instructions étaient de trouver des emballages portant les mots « shredded oats », « oat », « oats » ou « oaty » ou un nom décrivant la forme du produit. Elle n'a pas trouvé le produit de la requérante, pas plus que d'emballage portant les mots « shredded oats ». Le produit qui se rapprochait le plus de ce qu'elle cherchait a été NATURE'S PATH SHREDDED OATY BITES, qu'elle s'est procuré dans une boutique appelée The Natural Food Pantry.

Le troisième affidavit de M^{me} Brady explique le résultat de ses recherches dans l'Internet sur l'expression « shredded oats ». La plupart des résultats semblaient provenir de sites américains et se rapportaient au produit de la requérante. La pièce D jointe à l'affidavit revêt un intérêt particulier; elle comporte des pages extraites du site Web de l'entreprise The Weetabix Company, Inc. de Clinton, au Massachusetts, une société qu'on peut présumer affiliée à l'entreprise pour laquelle M. Stalker travaille. Il appert de ce site Web que l'entreprise américaine fabrique divers produits à base de céréales pour des tiers qui les vendent sous leur propre marque de distributeur, dont les céréales dites « granola », les carrés de blé et l'avoine filamentée organique. La photographie illustrant les céréales à base d'avoine filamentée organique montre ce qui paraît être des céréales pour le petit déjeuner se présentant sous forme de bouchées carrées texturées, cuites au four.

LA CONTRE-PREUVE DES OPPOSANTES

Dans son affidavit, M^{me} Kutsukake déclare être assistante juridique pour l'opposante Kellogg Canada Inc. Elle a examiné un ouvrage intitulé *Breakfast Cereals And How They Are Made*. Elle a annexé à son affidavit, comme annexe B, un chapitre de cet ouvrage dont le titre est *Manufacturing Technology of Ready-to-Eat Cereals*.

LES MOTIFS D'OPPOSITION

Suivant le premier motif d'opposition, la marque de commerce en cause n'est pas enregistrable, aux termes de l'alinéa 12(1)c) de la Loi, parce qu'il s'agit du nom en langue anglaise de la marchandise visée. Toutefois, aucun élément de preuve n'établit que d'autres commerçants ont employé l'expression « shredded oats » dans le nom de leurs produits à base de céréale. Par conséquent, le premier motif est écarté.

Il convient de signaler, à propos du deuxième motif d'opposition, que suivant la décision *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 C.P.R. (4th) 254 (C.F. 1^{re} inst.), fondée sur l'arrêt *Lightning Fastener Co. c. Canadian Goodrich Co.* [1932] S.C.R. 189, de la Cour suprême du Canada, la date pertinente pour l'examen de motifs d'opposition relevant de l'alinéa 12(1)b) de la Loi est — et a toujours été — la date du dépôt de la demande d'enregistrement. En outre, il y a lieu d'aborder les questions relevant de cet alinéa du point de vue de l'utilisateur moyen des services. Enfin, il convient de ne pas décomposer la marque en ses éléments constitutifs pour l'analyser en détail, mais de l'examiner dans son ensemble en tenant compte de l'impression immédiate qui s'en dégage : voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25, p. 27-28 et *Atlantic*

Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce (1984), 2 C.P.R. (3d) 183, p. 186.

Le dictionnaire Webster's New Collegiate Dictionary donne la définition suivante du mot « shredded » :

[TRADUCTION] découper, couper ou déchirer en morceaux et mettre en morceaux ou en lambeaux.

On y trouve également la définition suivante de l'expression « shredded wheat » :

[TRADUCTION] céréale de petit déjeuner à base de blé cuit et partiellement séché qui est ensuite mis en filament et façonné en biscuits qui sont alors cuits au four et grillés.

Bien que les achats effectués par M^{me} Hildred tendent à confirmer la nature générique de l'expression « shredded wheat » dans l'industrie des céréales prêtes à manger, ils ont été effectués près de cinq ans après la date pertinente, et ils ne peuvent donc servir en preuve au sujet du deuxième motif d'opposition.

En dépit des lacunes de la preuve, on peut conclure, compte tenu de la nature générique de l'expression « shredded wheat » et du sens ordinaire des mots « shredded » et « oats », que le consommateur moyen considérerait que les produits à base de céréale de la requérante ont comme ingrédient de l'avoine filamentée. Par conséquent, la marque de la requérante donnait, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement, soit une description claire soit une description fausse et trompeuse des marchandises visées.

La signification de la marque SHREDDED OATS de la requérante en relation avec le

procédé de fabrication employé pour produire ces céréales a fait l'objet d'un débat entre les parties. Ce débat ne revêt pas une grande importance, toutefois, puisqu'il est peu probable que les consommateurs soient au courant du procédé utilisé pour préparer les céréales de la requérante.

La requérante soutient que le mot « shredded » ne renvoie pas à une qualité inhérente de son produit à base de céréale, mais indique plutôt la technique de traitement employée pour le produit ou pour l'un de ses ingrédients, ce qui constitue simplement une caractéristique accessoire du produit. Toutefois, la preuve établit que ce n'est pas ce que le consommateur moyen pense quand il voit les mots « shredded oats » employés en liaison avec un produit à base de céréale. Étant donné la nature générique de l'expression « shredded wheat » associée à des céréales, il penserait immédiatement que les céréales SHREDDED OATS sont un produit de même type, c'est-à-dire un biscuit texturé composé principalement d'avoine. S'il s'agit d'un produit analogue, alors la marque en donne une description claire et, si ce n'est pas le cas, alors elle en donne une description fautive et trompeuse.

Cela ne veut pas dire que la marque de la requérante ne peut constituer une marque de commerce. De fait, la requérante s'est efforcée d'informer le public qu'elle considère les mots SHREDDED OATS comme sa marque de commerce, en les faisant suivre des lettres TM (MC) sur son emballage. Mais cette mesure, seule, n'est pas suffisante. Lorsqu'une marque n'est pas conforme à l'alinéa 12(1)b) de la Loi, il incombe à la requérante de satisfaire aux exigences élevées du paragraphe 12(2). En l'espèce, la requérante n'a pour ainsi dire rien fait pour satisfaire à ces exigences.

J'estime par conséquent que la requérante ne s'est pas déchargée de son obligation de prouver que sa marque SHREDDED OATS ne donne pas une description claire ou une description fautive et trompeuse de sa marchandise. Par conséquent, j'accueille le deuxième motif d'opposition.

Relativement au troisième motif, il appartient à la requérant de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi : voir la décision en matière d'opposition *Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, p. 329-330, et la décision *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.). Les opposantes doivent toutefois s'acquitter du fardeau de prouver leurs allégations de fait. Ce fardeau de preuve est plus léger à l'égard de la non-conformité à l'alinéa 30b) de la Loi : voir la décision en matière d'opposition *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84, p. 89. De plus, l'alinéa 30b) exige que la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé ait été employée de façon continue dans le cours normal du commerce, depuis la date alléguée : voir *Labatt Brewing Company Limited c. Benson & Hedges (Canada) Limited et Molson Breweries, a Partnership* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258, p. 262 (C.F. 1^{re} inst.). Enfin, les opposantes peuvent s'acquitter de leur fardeau de preuve en s'appuyant sur la preuve de la requérante : voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 à la p. 230 (C.F. 1^{re} inst.).

Les opposantes n'ont soumis aucun élément de preuve à l'appui de leur allégation selon laquelle la requérante n'avait pas employé sa marque de commerce de façon continue au Canada depuis la date de premier emploi déclarée. Bien que la requérante n'ait pas prouvé sa

déclaration relative à la date de premier emploi, rien dans sa preuve n'est incompatible avec sa déclaration. Le troisième motif d'opposition est donc écarté.

Pour ce qui est du quatrième motif, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver que sa marque distingue véritablement ses marchandises de celles d'autres personnes au Canada ou est adaptée à les distinguer : *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.). La date pertinente pour l'examen de cette question est la date du dépôt de l'opposition (soit le 13 juillet 2001) : voir *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130; [1976] 2 C.F. 3 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.).

De façon générale, les conclusions formulées au sujet du deuxième motif d'opposition s'appliquent aussi au présent motif. De fait, la preuve des opposantes est peut-être plus solide encore au sujet du quatrième motif car les achats de M^{me} Hildred ont été effectués un an seulement après la date pertinente. En conséquence, l'existence de produits à base de « blé filamenté » à cette date souligne la nature générique de l'expression « shredded wheat ».

Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que la marque de la requérante donnait, à la date du dépôt de l'opposition, soit une description claire soit une description fautive et trompeuse de la nature des marchandises visées. Par conséquent, en l'absence de preuve contraire, je ne puis conclure qu'elle était distinctive. Je donne donc raison aux opposantes relativement au quatrième motif.

Les opposantes n'ayant allégué aucun fait à l'appui de leur cinquième motif, celui-ci ne peut être considéré comme bien fondé, et il est rejeté.

En conséquence, en vertu du pouvoir qui m'a été délégué en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 8 MAI 2006.

**David J. Martin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce**