

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Cadbury Trebor Allan Inc. à la demande
n° 891,436 produite par Effem Inc. en vue de
l'enregistrement de la marque de commerce M&M'S
CROUSTILLANTS**

Le 24 septembre 1998 la requérante Effem Inc. a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce M&M'S CROUSTILLANTS en se fondant sur l'emploi projeté de cette marque au Canada en liaison avec des « bonbons ». La requérante a par la suite produit une demande modifiée dans laquelle elle se désiste du droit à l'usage exclusif du mot CROUSTILLANTS, un terme français, en dehors de la marque de commerce. La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 29 septembre 1999 et elle a fait l'objet d'une opposition par Cadbury Confectionary Canada Inc. le 29 novembre 1999. Le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la requérante le 7 décembre 1999. La requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration. L'opposante a par la suite été autorisée à produire une déclaration d'opposition modifiée (voir l'ordonnance de la Commission datée du 24 janvier 2002).

Selon le premier motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, la requérante n'a pas l'intention d'employer la marque M&M'S CROUSTILLANTS, mais plutôt la marque CRISPY CROUSTILLANTS M&M'S ou la marque CROUSTILLANTS

M&M'S.

Selon le deuxième motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) de la Loi, la requérante ne pouvait avoir la conviction d'être en droit d'employer et de faire enregistrer la marque de commerce demandée étant donné qu'elle connaissait la marque de l'opposante, CROUSTILLANTS, enregistrée sous le n° 396,795 et utilisée en liaison avec des bonbons au chocolat.

Selon le troisième motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, la marque demandée, M&M'S CROUSTILLANTS, crée de la confusion avec la marque susmentionnée de l'opposante, CROUSTILLANTS.

Selon le quatrième motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(3) de la Loi, la requérante ne peut faire enregistrer la marque demandée, M&M'S CROUSTILLANTS, étant donné qu'à la date du dépôt de la demande (le 24 septembre 1998), elle créait de la confusion avec la marque CROUSTILLANTS antérieurement employée par l'opposante.

Enfin, l'opposante soutient que compte tenu des similitudes qui existent entre les marques des parties et leurs réseaux de vente, la marque demandée M&M'S CROUSTILLANTS n'est pas distinctive ou adaptée à distinguer les marchandises de la requérante de celles de l'opposante.

L'opposante s'est appuyée sur une preuve par affidavit, le souscripteur étant Tannis Critelli, un cadre employé par l'opposante. La requérante a quant à elle soumis les affidavits de Sally Anne Hinton, coordonnatrice en marques de commerce pour l'opposante, de Linda Victoria Thibeault, chercheur en marques de commerce et de Michal Niemkiewicz, un étudiant en droit. L'opposante n'a pas présenté de contre-preuve, aucun souscripteur n'a été interrogé et les parties ont toutes deux été habilement représentées à l'audience.

L'affidavit de Mme Hinton, déposé au nom de la requérante, peut être résumé comme suit. La requérante est propriétaire [TRADUCTION] « des marques bien connues M&M's qu'elle emploie en liaison avec ses produits de confiserie également bien connus et qui sont parmi les plus vendus au Canada ». En janvier 1999, elle a commencé à vendre des produits de confiserie au Canada sous la marque M&M'S CRISPY et M&M'S CROUSTILLANTS. Depuis mars 1999, elle a dépensé plus de 2.4 millions de dollars pour faire la publicité de ses produits de confiserie vendus sous la marque M&M's CROUSTILLANTS. Elle a notamment fait de la publicité aux points de vente, dans les médias imprimés et à la télévision. Pour ce qui est des produits portant la marque M&M'S CROUSTILLANTS, les ventes qu'elle a réalisées depuis 1999 se sont chiffrées à plus de 10 millions de dollars. Des exemples de divers emballages et annonces des produits de confiserie sont joints à l'affidavit de Mme Hinton, deux d'entre eux étant reproduits ci-dessous :

Comme l'a fait remarquer l'opposante, il y a pénurie d'exemples où la marque est formée de M&M'S CROUSTILLANTS, c'est-à-dire des exemples où la composante M&M'S précède la

composante CROUSTILLANTS. La marque est habituellement présentée, comme il ressort des pièces au dossier, de manière à ce que la composante CROUSTILLANTS précède la composante M&M'S et des caractères plus petits sont utilisés pour représenter le mot CROUSTILLANTS, souvent accompagné du mot « crispy ». Des exemples de la marque formée de M&M'S CROUSTILLANTS figurent dans les pièces déposées à l'appui de l'affidavit de Mme Hinton (page 2 de la pièce B; pièce K et pièce J), mais la version M&M'S CROUSTILLANTS ne figure pas dans les pièces montrant les emballages employés par la requérante.

L'affidavit de Mme Critelli, déposé au nom de l'opposante, peut être résumé comme suit. La marque CROUSTILLANTS a été employée par l'opposante, ses prédécesseurs en titre et ses licenciés, en liaison avec des portions de beurre d'arachides enrobées de chocolat. La marque figure de la manière suivante sur les emballages :

et elle est représentée de la manière suivante en liaison avec les produits en vrac :

WILLOWCRISP est la version anglaise de la marque de commerce pour les mêmes produits de confiserie.

Au Canada, l'opposante vend les produits portant la marque CROUSTILLANTS dans des magasins à grande surface, dont Zellers et WalMart, dans des pharmacies, dont Pharmaprix, dans des épicerie, des stations-services, des dépanneurs et des magasins spécialisés, dont Toys 'R' Us et Home Hardware. Au Canada, les ventes en gros des produits de l'opposante portant la marque CROUSTILLANTS se sont chiffrées en moyenne à environ 2.26 millions de dollars annuellement de 1995 à 1999 inclusivement. L'opposante annonce ses produits portant la marque CROUSTILLANTS dans des circulaires et sur des présentoirs et des étagères en magasin. Bien que la marque CROUSTILLANTS figure partout au Canada sur les emballages, ce n'est qu'au Québec qu'elle fait l'objet de publicité vu l'attrait exercé par son caractère français. Les dépenses publicitaires ont totalisé 34 600 \$ en 1999 et elles avaient atteint 44 3000 \$ au 1^{er} octobre 2000.

Les affidavits de Mme Thibeault et de M. Niemkiewicz, déposés au nom de l'opposante, ne sont pas particulièrement utiles pour étayer la position de l'une ou l'autre des parties.

Le premier motif d'opposition se fonde sur l'alinéa 30e) de la Loi. À cet égard, l'opposante soutient que la requérante n'a pas l'intention d'employer la marque demandée au Canada. La date pertinente pour examiner les questions fondées sur l'alinéa 30e) est la date du dépôt de la demande, à savoir le 20 mai 1993: voir *Canada National Railway Co. c. Schwauss* (1991), 35 C.P.R. (3d) 90 (C.O.M.C.). L'opposante a le fardeau initial de soulever des doutes

suffisants concernant la question de savoir si la requérante satisfait aux exigences de l'article 30 : voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.). Le fardeau qui incombe à l'opposante relativement au non-respect de l'alinéa 30e) de la Loi n'est pas onéreux étant donné qu'il est possible que la requérante soit la seule à avoir en sa possession les éléments permettant de prouver les faits en litige : voir *Schwauss* susmentionné, p. 95, et *Green Spot Co. c. J.B. Food Industries* (1986), 13 C.P.R. (3d) 206, pages 210-211 (C.O.M.C.). La preuve nécessaire pour étayer la contestation fondée sur le non-respect de l'alinéa 30e) ne doit pas nécessairement être produite par l'opposante : voir *Labatt Brewing Co. Ltd. c. Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216, p. 230-232 (C.F. 1^{re} inst.). L'objet de l'alinéa 30e) ainsi que son application ont été examinés dans *Hunter Douglas Canada Ltd. c. Flexillum Inc.* (1983), 78 C.P.R. (2d) 212, p. 222-223 (C.O.M.C.).

En l'espèce, la requérante a fourni de nombreux exemples de ce qu'elle considère être des emplois de la marque demandée M&M'S CROUSTILLANTS : voir le paragraphe 3 de l'affidavit de Mme Hinton. Toutefois, dans ces exemples l'expression M&M'S CROUSTILLANTS n'est pas fidèlement reproduite. Comme en font foi les exemples donnés précédemment, la composante CROUSTILLANTS y figure plutôt i) en petits caractères, ii) avec une police de caractères différente et iii) avant la composante M&M'S. Comme l'a signalé la Commission dans *Nightingale Interloc c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535, à la page 538 :

[TRADUCTION] La jurisprudence relative à la question de savoir quelles variantes dans une marque de commerce sont acceptables est complexe et souvent contradictoire, mais, selon moi, le mieux est de considérer qu'elle pose deux principes fondamentaux :

Principe 1

L'emploi d'une marque conjointement avec d'autres éléments constitue l'emploi de la marque en soi en tant que marque de commerce si le public, du point de vue de la première impression, considère que la marque est employée en soi en tant que marque de commerce. Il s'agit d'une question de fait qui dépend de facteurs comme la question de savoir si la marque ressort par rapport aux autres éléments, par exemple par l'utilisation de caractères différents ou de dimensions différentes [...] ou la question de savoir si les autres éléments seraient perçus comme des éléments purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct [...].

Principe 2

On considérera qu'il est fait usage d'une marque de commerce donnée si la marque qui est véritablement employée n'est pas sensiblement différente et si les différences ne sont pas de nature à induire le public en erreur ou à lui nuire d'une quelconque façon [...]. En général [...] ce principe semblerait n'être applicable que lorsque les différences sont très mineures.

Dans la présente affaire, les deux principes susmentionnés s'appliquent. D'abord, vu l'importance donnée à la composante M&M'S sur les emballages et parce que le mot CROUSTILLANTS écrit en petits caractères précède le mot M&M'S, je ne puis conclure que le consommateur type penserait que l'expression M&M'S CROUSTILLANTS désigne les produits de la requérante. Deuxièmement, je considère que la « marque » qu'emploie effectivement la requérante, laquelle figure dans les documents déposés à l'appui de l'affidavit de Mme Hinton, n'est pas une simple variante, peu importante, de l'expression M&M'S CROUSTILLANTS. La position du mot CROUSTILLANTS sur les emballages et la place peu importante qu'il occupe sous-tendent que le mot « croustillants » est employé (du point de vue des francophones canadiens) de manière descriptive ou que, pourrait-on soutenir, la marque employée est CROUSTILLANTS M&M'S. Étant donné que le fardeau de l'opposante est somme toute peu

onéreux et que la requérante n'a pas fourni d'explications satisfaisantes en ce qui concerne la question de savoir pourquoi la version M&M'S CROUSTILLANTS de la marque demandée n'est pas employée sur le marché, j'accueille le premier motif d'opposition.

Au cas où mon appréciation des motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 30e) serait erronée, je vais examiner les autres motifs en présumant que la requérante s'est acquittée de son fardeau en ce qui concerne l'emploi de la marque demandée M&M'S CROUSTILLANTS.

Les autres motifs d'opposition concernent la question de la confusion entre la marque demandée M&M'S CROUSTILLANTS et la marque de l'opposante CROUSTILLANTS. Les dates pertinentes pour apprécier la question de la confusion sont la date du dépôt de la demande (le 24 septembre 1998) en ce qui concerne le deuxième et le quatrième motif d'opposition, la date à laquelle la décision est rendue en ce qui concerne le troisième motif, et la date de dépôt de la déclaration d'opposition (le 29 novembre 1999) en ce qui concerne le dernier motif; pour une analyse de la jurisprudence concernant les dates pertinentes voir *American Retired Persons c. Association canadienne des individus retraités* (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, p. 206-209 (C.F. 1^{re} inst.). Toutefois, compte tenu des faits de l'instance, la date à laquelle est appréciée la confusion n'est pas déterminante.

La requérante a la charge ultime de démontrer qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, entre la marque demandée M&M'S CROUSTILLANTS et la marque de l'opposante CROUSTILLANTS. Étant donné que la requérante

a le fardeau de la preuve, si une conclusion déterminante ne peut pas être tirée une fois que tous les éléments de preuve ont été produits, la question doit être tranchée contre la requérante : voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990) 30 C.P.R. (3d) 293, p. 297-298 (C.F. 1^{re} inst.). Le critère de la confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Les facteurs devant être pris en compte pour déterminer s'il y a confusion entre deux marques sont énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues, la période pendant laquelle elles ont été en usage, le genre de marchandises, services ou entreprises, la nature du commerce, le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive, tous les facteurs pertinents devant être pris en compte et l'importance devant être accordée à chacun d'eux pouvant varier selon les circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et Le Registrare des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).

La marque de l'opposante CROUSTILLANTS n'a pas, ou peu, de caractère distinctif inhérent en dépit du fait qu'il s'agit d'une marque déposée. À mon avis, la marque CROUSTILLANTS est descriptive, voire clairement descriptive des produits de confiserie de la requérante. Il s'agit d'une marque faible. Néanmoins, la marque de l'opposante aurait acquis une certaine réputation à toutes les dates pertinentes grâce aux ventes de produits portant sa marque et à la publicité liée à celle-ci. La marque demandée M&M'S CROUSTILLANTS est passablement plus distinctive que la marque de l'opposante en raison de sa première composante. Toutefois, la marque de l'opposante est également une marque faible étant donné qu'une séquence de lettres n'est pas intrinsèquement forte. Après janvier 1999, la marque demandée M&M'S CROUSTILLANTS

aurait, elle aussi, acquis une certaine réputation grâce aux ventes de produits portant sa marque et à la publicité reliée à celle-ci. La période pendant laquelle les marques en litige ont été en usage favorise l'opposante étant donné qu'elle emploie sa marque depuis 1975. Les marchandises des parties sont similaires et en l'absence de preuve à l'effet contraire je présume que leurs réseaux de vente sont analogues ou qu'ils se chevauchent considérablement. La ressemblance entre les marques tient au fait qu'elles comportent toutes deux le terme français « croustillants ». Toutefois, comme le signale la requérante aux pages 9 et 10 de son plaidoyer écrit:

[TRADUCTION] M. Fox a fait valoir le principe suivant : lorsqu'une partie retient comme mot servant de marque un terme propre à un secteur d'activité commun et qu'elle cherche à empêcher ses concurrents de faire la même chose, la protection qui lui est accordée devrait être moins grande que celle qui est offerte à l'égard d'un mot inventé, unique ou non descriptif; plusieurs décisions appuient cette proposition : *Office Cleaning Services Ltd. c. Westminster Window & Gen'l Cleaners Ltd.* (1994), 61 R.P.C. 133, p. 135; (1946), 63 R.P.C. 39; *Br. Vacuum Cleaner Co., c. New Vacuum Cleaner Co.*, [1907] 2 Ch. 312, p. 321; *Aerators Ltd c. Tollitt*; [1902] 2 Ch. 319. Dans *Office Cleaning Services*, 63 R.P.C, lord Simonds dit ce qui suit à la page 43 : La conclusion est bien simple en fin de compte : lorsqu'un marchand utilise des mots communs pour en faire son nom commercial, le risque de confusion est inévitable. Mais c'est un risque à courir, à moins qu'on ne consente un monopole indu à celui qui s'en sert le premier. La Cour acceptera des différences pour éviter la confusion. On peut faire confiance au public pour faire la distinction quand un nom commercial est composé en tout ou en partie de mots qui décrivent les marchandises ou les services en cause.

La référence complète de l'arrêt cité dans l'extrait ci-dessus figure dans *General Motors Corp c. Bellows* (1949), 10 C.P.R. 101 (C.S.C.), à la page 115.

Je conviens avec la requérante que l'opposante a utilisé comme marque un nom commun français qui décrit bien les produits de confiserie. Par conséquent, comme je l'ai signalé

précédemment, la marque de l'opposante est faible. Comme il a été signalé dans *GSW Ltd c. Great West Steel Ltd.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 163 : [TRADUCTION] « Dans le cas des marques faibles ou dont le caractère distinctif inhérent est peu marqué, de petites différences peuvent être considérées comme distinctives [...] ». En l'espèce, le préfixe M&M'S, bien qu'il soit faible intrinsèquement, permet de distinguer la marque demandée de la marque de l'opposante. Vu ce qui précède, je conclus qu'aux dates pertinentes il n'y avait pas confusion entre les marques des parties. Les deuxième, troisième, quatrième et dernier motif d'opposition sont donc rejetés.

Compte tenu de ma conclusion antérieure concernant le premier motif d'opposition, la demande est rejetée.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 6 JUILLET 2004

Myer Herzig,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce

