

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION d'Essex Cottage Farms Ltd. à la demande n° 1171728 produite par Riveriene Farm Ltd. en vue de l'enregistrement de la marque de commerce THE URBAN CARNIVORE

Le 20 mars 2003, Riveriene Farm Ltd. (la « Requérante ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce THE URBAN CARNIVORE (la « Marque »), fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des aliments pour chiens et des aliments pour chats.

La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 11 février 2004. Le 9 juillet 2004, Essex Cottage Farms Ltd. (l'« Opposante ») a produit une déclaration d'opposition.

La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de M^{mes} Catherine Woodliffe (présidente de l'Opposante), Laura Kelsch (propriétaire d'une pension et d'un magasin de détail pour chiens) et Linda Villeneuve (adjointe administrative au cabinet d'avocats de l'Opposante).

Au soutien de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Dennis Hagel (président de la Requérante) et de divers détaillants d'aliments pour animaux de compagnie : Doug Whitaker, Dave Prevost, Leslie Charlton, Doris Hammermeister, Brent Hauberg, Becky McIntosh et Lee Drescher.

En réponse, l'Opposante a présenté un autre affidavit de M^{me} Woodliffe et un affidavit de Taiji Yoshino (un conseiller technique au service du cabinet d'avocats de l'Opposante).

La Requérante a obtenu une ordonnance lui permettant de contre-interroger M^{me} Woodliffe relativement à ses deux affidavits; la transcription du contre-interrogatoire, de même que les réponses fournies par suite de certains engagements, ont été produits.

Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et a participé à l'audience tenue en l'espèce.

Fardeau de la preuve

C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

Les motifs soulevés dans les alinéas 2a) et b) de la déclaration d'opposition sont fondés sur l'article 30 de la Loi. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a fait savoir qu'elle retirait le motif 2a).

Le motif 2b) est énoncé comme suit :

[TRADUCTION]

Ainsi que le prévoit l'alinéa 38(2)*a*) de la Loi, la demande n° 1171728 ne satisfait pas aux exigences de l'article 30, et plus particulièrement des alinéas 30*e*) and *i*). La Requérante n'a jamais eu ni n'a véritablement l'intention d'employer la marque de commerce THE URBAN CARNIVORE au Canada, et elle ne peut avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer cette marque, puisqu'à la date de production de la demande, la Requérante connaissait ou aurait dû connaître l'existence de la marque de commerce de l'Opposante décrite ci-dessous.

Dans sa contre-déclaration, la Requérante a répondu en ces termes à cet argument :

[TRADUCTION]

À la date de la production de la demande d'enregistrement de la Marque de commerce, la Requérante avait véritablement l'intention d'employer la marque de commerce au Canada, et de fait, elle a commencé à l'employer sans qu'il y ait confusion avec la marque de commerce URBAN WOLF & Dessin de l'Opposante, enregistrée sous le numéro 1167569. Au moment de la production de sa demande en vue de l'enregistrement de sa Marque de commerce, la Requérante ignorait l'existence de la marque de commerce de l'Opposante. Par conséquent, la Requérante a satisfait aux exigences des alinéas 30*e*) et *i*) de la Loi.

J'examinerai d'abord le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e).

Il existe une série de décisions dans lesquelles le registraire des marques de commerce a refusé des demandes visant l'emploi projeté lorsqu'une preuve établissait que la marque de commerce avait été employée avant la date de la production de la demande [voir, par exemple, *Nabisco Brands Ltd. c. Cuda Consolidated Inc.* (1997), 81 C.P.R. (3d) 537, à la page 540, et *Société canadienne des postes c. IBAX Inc.* (2001), 12 C.P.R. (4th) 562 (C.O.M.C.)]. L'Opposante prétend que tel est le cas en l'espèce. Elle attire l'attention sur le paragraphe 4 de l'affidavit souscrit par le président de la Requérante, M. Hagel, qui est rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

Bien que la demande de Riveriene Farm pour l'enregistrement de la marque de commerce THE URBAN CARNIVORE ait été produite le 20 mars 2003 sur la base de l'emploi projeté, en réalité la marque de commerce a été employée pour la première fois aussi tôt que le 21 février 2003. Je joins comme pièce B au présent affidavit des copies conformes de factures de ventes en date du 21 et du 29 février 2003 pour la vente d'aliments pour animaux de compagnie, qui attestent l'emploi de la marque. Je joins comme pièce C au présent affidavit une copie conforme de l'étiquette THE URBAN CARNIVORE apposée sur les aliments pour animaux de compagnie vendus par Riveriene Farm.

Toutefois, la Requérante fait valoir que l'Opposante n'a pas soulevé, à l'égard du motif fondé sur l'alinéa 30e), que la Requérante avait employé sa Marque avant la production de sa demande basée sur l'emploi projeté. De l'avis de la Requérante, il serait injuste de refuser la demande pour ce motif, étant donné que les actes de procédure de l'Opposante n'indiquaient pas que l'Opposante invoquerait ce facteur.

La Requérante soutient que même si le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e) pouvait être interprété comme le prétend l'Opposante, la preuve de la Requérante ne fait pas foi de l'emploi de la Marque avant la production de la demande basée sur l'emploi projeté, malgré la déclaration de M. Hagel. Je fais droit à l'argument subsidiaire de la Requérante, pour les motifs suivants.

L'article 4 de la Loi prévoit qu'il y a emploi réputé d'une marque de commerce dans les situations suivantes :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Emploi pour exportation

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Par conséquent, même si M. Hagel a déclaré qu'il y a eu emploi de la marque au moment où les factures de février 2003 ont été établies, cette déclaration est incorrecte sur le plan juridique. Il est précisé, sur chacune des deux factures dressées avant la production de la demande, que les marchandises devaient être expédiées à une date postérieure à la production de la demande.

Conformément au paragraphe 4(1), l'emploi de la Marque a eu lieu lorsque les marchandises portant l'étiquette THE URBAN CARNIVORE ont été expédiées, et non pas lorsque les factures ont été établies. Partant, bien qu'à première vue, la preuve de M. Hagel semble contredire l'allégation contenue à la demande selon laquelle la Requérante, en date du 20 mars 2003, avait l'intention d'employer la Marque, une analyse complète de la preuve révèle que tel n'est pas le cas. La preuve établit plutôt que la Requérante a donné suite à son intention d'employer la Marque.

Je rejette en conséquence le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e).

En ce qui concerne le motif fondé sur l'alinéa 30i), aucun élément de preuve n'indique que la Requérante connaissait l'existence de la marque de l'Opposante au moment de la production de la présente demande. Quoiqu'il en soit, lorsqu'une partie requérante a produit la déclaration prescrite par l'alinéa 30i), il ne devrait être fait droit à un motif fondé sur cette disposition que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'une preuve révèle l'existence de mauvaise foi de la part de la partie requérante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155.] Je rejette en conséquence le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i).

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b)

L'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement, parce qu'à la date de la production de la demande, la marque de commerce THE URBAN CARNIVORE créait de la confusion avec la marque de commerce URBAN WOLF & Dessin, pour laquelle l'Opposante avait déjà produit une demande d'enregistrement au Canada, à savoir la demande n° 1167569, produite le 10 février 2003 et dont l'état des marchandises est le suivant :

Aliments pour animaux de compagnie, alimentation pour le bétail, compléments alimentaires pour animaux familiers, bétail et chevaux, notamment céréales, aliments entiers, herbes, poudre alimentaire mélangée sèche, fruits moulus secs, lait en poudre, légumes moulus secs, nourriture pour chiens, nourriture pour chats, vêtements, notamment tee-shirts et pulls d'entraînement, accessoires de mode, notamment sacs à

main; papier à notes, feuilles pour animaux de compagnie, grosses tasses, tasses, assiettes, ustensiles de cuisine, estampes, images.

La marque de commerce URBAN WOLF & Dessin est reproduite ci-dessous :



L'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait relativement à ce motif, étant donné que sa demande était pendante à la date de l'annonce de la demande de la Requérante, comme l'exige le paragraphe 16(4).

Test en matière de confusion

Le test applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi 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 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.

En appliquant le test relatif à la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisées au paragraphe 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 marchandises, 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. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids équivalent à chacun de ces facteurs. [Voir, de façon générale, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C).]

alinéa 6(5)a) - le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue

Chacune des marques présente un caractère distinctif inhérent, puisque ni l'une ni l'autre n'évoque directement les marchandises qui y sont liées.

En date du 20 mars 2003, la Marque d'emploi projeté de la Requérante n'était devenue connue que dans la mesure où deux factures pour des marchandises à être livrées plus tard avaient été établies. Peut-être la marque de l'Opposante était-elle devenue plus connue, mais somme toute, elle n'était devenue connue que dans une mesure très restreinte et depuis bien peu de temps avant le 20 mars 2003.

De ce fait, les facteurs prévus à l'alinéa 6(5)a) ne favorisent particulièrement aucune des deux parties.

alinéa 6(5)b) - la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

L'Opposante affirme employer sa marque depuis février 2003, alors que la preuve d'emploi la plus ancienne de la marque de la Requérante consiste en un envoi fait le 31 mars 2003 (affidavit de M. Hagel, pièce B). Par conséquent, au regard du 20 mars 2003, la période pendant laquelle chaque marque avait été en usage favorise l'Opposante, quoique très légèrement.

alinéas 6(5)c) et d) - le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

Les marques des deux parties sont liées à des aliments pour animaux de compagnie, plus particulièrement à des aliments pour chiens et des aliments pour chats, et les marchandises des deux parties sont vendues par l'intermédiaire de détaillants d'aliments pour animaux de compagnie.

La Requérante a beaucoup insisté dans sa preuve sur le fait que ses aliments pour animaux de compagnie sont vendus sous forme de galettes de viande crue congelée alors que ceux proposés par l'Opposante sont vendus sous forme de nourriture sèche destinée à être mélangée à de la viande hachée. Par conséquent, plaide la Requérante, il existe des différences importantes entre les marchandises des parties, lesquelles seraient vendues dans des sections différentes des animaleries, étant donné que les marchandises de la Requérante seraient conservées dans un congélateur. L'Opposante répond notamment que ses marchandises peuvent être vendues tout à côté d'un congélateur, d'autant plus qu'elles sont destinées à être mélangées à de la viande hachée qui, elle, est gardée au congélateur. Fait plus important, l'Opposante souligne que l'état des marchandises dans la demande de la Requérante ne restreint les aliments pour animaux de compagnie à aucune forme ni à aucun genre de nourriture en particulier. De ce fait, si l'enregistrement était accordé à l'égard de la présente demande, cet enregistrement donnerait à la Requérante le droit exclusif d'employer la Marque pour n'importe quel genre d'aliments pour chiens ou pour chats. Il en va de même pour l'Opposante, dont la demande ne restreint pas la nature ou le genre des aliments pour animaux de compagnie, des aliments pour chiens ou des aliments pour chats qu'elle propose.

alinéa 6(5)e) - le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

Les marques se ressemblent parce que le premier mot significatif de chacune d'elles est identique et le second mot de chaque marque suggère une idée semblable. Le premier élément d'une marque est souvent considéré plus important aux fins de la distinction [*Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)]. De plus, le mot « *urban* » (urbain) n'est pas un choix qui va de soi pour une marque d'aliments pour animaux de compagnie.

Les marques se ressemblent donc passablement, particulièrement lorsqu'on les prononce.

autres circonstances de l'espèce

i) La preuve de l'état du registre n'indique pas que le mot « *urban* » est un terme courant dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie; que ce terme ait ou non été souvent adopté dans le domaine vestimentaire est sans pertinence au regard des questions à trancher en l'espèce.

ii) Les parties ont présenté un nombre important d'éléments de preuve et d'arguments pour étayer leur réponse à la question de savoir si divers détaillants « confondaient » les deux marques. Je n'accorde pas beaucoup de poids à cette preuve, pour les motifs suivants :

1. la preuve est postérieure à la date pertinente;
2. il se peut qu'il n'y ait pas eu confusion en raison de la différence dans le genre de marchandises actuellement offertes par les parties sur le marché – or, comme je l'ai expliqué, ces différences ne sont pas pertinentes étant donné la description des marchandises de chaque partie contenue dans leur demande respective;
3. les différents auteurs des affidavits emploient le mot « confusion », mais il n'est pas certain qu'il comprennent la signification du mot « confusion » dans le contexte du droit des marques de commerce.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le 20 mars 2003, il existait une probabilité raisonnable de confusion entre les aliments pour chiens et aliments pour chats THE URBAN CARNIVORE et les aliments pour chiens et aliments pour chats URBAN WOLF & Dessin. Il semble raisonnable de conclure que l'acheteur moyen d'aliments pour animaux de compagnie pourrait conclure que les deux produits proviennent de la même source.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a)

L'Opposante prétend que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, parce qu'à la date de la production de la demande, THE URBAN CARNIVORE créait de la confusion avec la marque de commerce URBAN WOLF & Dessin, qui avait déjà été employée et révélée au Canada par l'Opposante.

La date pertinente pour apprécier la probabilité de confusion au titre de l'alinéa 16(3)a) est la date de la production de la demande de la Requérente.

Le fardeau de preuve de l'Opposante au regard de ce motif d'opposition à l'enregistrement est double :

1. l'Opposante doit prouver que sa marque a été antérieurement employée ou révélée;
2. l'Opposante doit établir que sa marque n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande de la Requérente (paragraphe 16(5)).

La preuve présentée par Catherine Woodliffe satisfait au fardeau de preuve initial de l'Opposante pour ce qui est des aliments pour chiens. Bien que la Requérente ait relevé diverses exagérations et lacunes dans la preuve de M^{me} Woodliffe, je ne suis pas disposée à rejeter l'ensemble de sa preuve. Je remarque que la Requérente n'a pas fait valoir que la preuve de l'Opposante n'établit pas que cette dernière avait employé sa marque avant le 20 mars 2003 ni que sa marque n'avait pas été abandonnée en date du 11 février 2004.

Dans l'ensemble, l'examen des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi au regard du présent motif d'opposition ne diffère substantiellement sur aucun point important de l'examen portant sur le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b). Aussi l'issue est-elle la même; le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) est retenu pour des motifs semblables à ceux exposés relativement à l'alinéa 16(3)b).

Les autres motifs d'opposition

Ayant déjà refusé la demande pour deux motifs, je ne traiterai pas des autres motifs d'opposition invoqués.

Décision

Exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 20 AVRIL 2009.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.