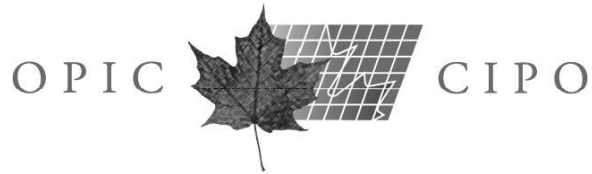


TRADUCTION/TRANSLATION



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

**Référence : 2010 COMC 102
Date de la décision : 2010-07-14**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Effem Inc. à l’encontre de la
demande d’enregistrement n° 1157757
pour la marque de commerce MAR-O-
SNACKS au nom de la Del Monte
Corporation**

LE DOSSIER

[1] Le 31 octobre 2002, Kraft Food Holdings, Inc. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce MAR-O-SNACKS, fondée sur son emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

Aliments pour animaux de compagnie, nommément
nourriture pour chiens et délices pour chiens.

Un examinateur des demandes d’enregistrement de marques de commerce à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a soulevé à l’égard de cette demande l’objection que la marque MAR-O-SNACKS créait de la confusion avec la marque déposée MARROBITES, portant sur des « [g]oùters pour chiens et régals pour chiens ». La requérante a répondu à cette objection dans les termes suivants :

[TRADUCTION] [...] les consommateurs qui cherchent des aliments contenant de la moelle (*marrow*) pour leurs animaux de compagnie seraient capables de faire la différence entre les termes BITES (morceaux ou bouchées) et SNACKS (aliments de collation), et ils ne seraient pas embrouillés par le préfixe *marrow* (moelle) et ses variantes orthographiques, étant donné qu’ils seraient à la

recherche d'un aliment de collation contenant de la moelle et qu'il y en a de nombreux de cette sorte.

[2] L'examineur a retiré sa première objection fondée sur le risque de confusion, mais en a élevé une autre, fondée sur l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* (reproduit ci-dessous), selon laquelle l'expression MAR-O-SNACKS donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, puisqu'elle est l'équivalent phonétique de *marrow snacks* [aliments de collation à la moelle ou à base de moelle].

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

[...]

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer [...]

(Non souligné dans l'original.)

[3] La requérante a répondu à cette seconde objection en soutenant, entre autres, que la marque MAR-O-SNACKS évoque simplement un produit alimentaire contenant de la moelle et en faisant remarquer que la demande d'enregistrement de la marque invoquée MARROBITES ne s'était pas heurtée à une objection de cette nature (voir la lettre de la requérante en date du 17 mars 2004). La requérante a invité l'examineur à appliquer une démarche uniforme à l'examen des demandes d'enregistrement de marques de commerce. L'examineur a accepté les observations de la requérante, et la demande considérée a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 6 juillet 2005.

[4] Effem Inc., la propriétaire de la marque MARROBITES d'abord invoquée par l'examineur, a alors produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande. Le registraire des marques de commerce a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la requérante le 20 septembre 2005, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. La requérante a produit et signifié en réponse une contre-déclaration contestant l'ensemble des allégations de la déclaration d'opposition. Au cours de la présente procédure, Kraft Food Holdings, Inc. a cédé la demande considérée à Del Monte Corporation, la requérante actuelle au dossier.

[5] L'opposante a présenté comme preuve un affidavit de Brian John Cacic. Quant à la preuve de la requérante, elle consiste en deux affidavits, signés respectivement par Bruce Ishida et Dane Penney. M. Ishida a été contre-interrogé sur son affidavit. La transcription de son contre-interrogatoire, les pièces y afférentes et les réponses aux engagements font partie de la preuve au dossier. Chacune des parties a déposé un plaidoyer écrit, et il a été tenu, le 15 juin 2010, une audience où seule la requérante était représentée.

LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[6] Le premier motif d'opposition porte que la demande considérée n'est pas conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* parce que la marque visée par cette demande n'entre pas dans la définition de l'expression « marque de commerce », n'étant qu'un terme descriptif qui devrait rester à la disposition des autres négociants pour décrire la nourriture pour chiens.

[7] Le deuxième motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 30*i*), porte que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque visée par la demande, étant donné que cette marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises.

[8] Le troisième motif, fondé sur l'alinéa 12(1)*b*), porte que la marque MAR-O-SNACKS visée par la demande donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité d'aliments, y compris de gâteries, pour chiens.

[9] Le quatrième motif, fondé sur l'alinéa 38(2)*d*), porte que la marque visée par la demande n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante des marchandises d'autres négociants en aliments, y compris en gâteries, pour chiens.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Brian John Cacic

[10] M. Cacic atteste qu'il est étudiant en droit. Il a effectué des recherches sur Internet en vue de trouver des définitions lexicales des termes *marrow* (moelle) et *snack* (aliment de collation), et d'établir si la moelle est un ingrédient des aliments pour chiens. Les résultats de ses recherches, annexés en pièces à son affidavit, indiquent ce qui suit : (i) la « moelle » (*marrow*) est la substance molle et grasse qui remplit les cavités centrales des os (pièces 1 à 9); (ii) le terme « collation » (*snack*) désigne une

petite quantité de nourriture consommée entre les repas (pièces 10 à 16); et (iii) la moelle paraît entrer assez souvent dans la composition des gâteries et aliments de collation pour chiens offerts aux consommateurs canadiens (pièces 18 à 30 et paragraphe 6 de l'affidavit).

[11] La requérante a fait valoir que la preuve par affidavit de M. Cacic n'était pas admissible, au motif que ce dernier était employé par le cabinet d'avocats qui représentait l'opposante dans la présente procédure; voir *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. c. Hyundai Auto Canada* (2006) 53 C.P.R.(4th) 286, paragraphes 4 à 7. Selon mon interprétation de *Cross-Canada*, une telle objection est applicable aux éléments de preuve sous forme d'opinion ou aux conclusions présentés par un employé, plutôt qu'à la preuve de fond du genre de celle qu'a produite M. Cacic. En outre, il n'est pas certain que les objections applicables aux avocats plaidant devant des tribunaux judiciaires, qui étaient à l'examen dans *Cross-Canada*, soient applicables aussi aux agents qui représentent les parties devant un tribunal administratif tel que notre Commission; voir *Mr. Lube Canada Inc. c. Denny's Lube Centre Inc.* (2008) 73 C.P.R. (4th) 308 (C.O.M.C.), page 312. J'ai en fin de compte décidé de prendre pleinement en considération la preuve de M. Cacic.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Bruce Ishida

[12] M. Ishida atteste qu'il est directeur de la commercialisation pour le Canada à Del Monte Foods Company (Del Monte). La requérante, Del Monte Corporation, est une société exploitante de Del Monte, qui est la société mère; voir les engagements. Del Monte, y compris ses filiales et les autres sociétés qui lui sont apparentées, est l'un des plus importants producteurs, distributeurs et négociants de produits alimentaires pour humains et pour animaux de compagnie aux États-Unis, le chiffre de ses ventes ayant atteint quelque 3 milliards de dollars américains en 2006.

[13] En juillet 2006, la requérante actuelle au dossier a acheté les droits sur les produits MILK-BONE et les marques de commerce connexes, qui appartenaient à Kraft Foods Holdings, Inc., la requérante d'origine dans la présente procédure. MILK-BONE est l'une des principales marques sur le segment des gâteries pour chiens aussi bien au Canada qu'aux États-Unis. Le chiffre d'affaires de cette marque a dépassé les 20 millions de dollars canadiens en 2005. Dans le cadre de l'acquisition susdite, la requérante actuelle a acheté la marque MILK-BONE, ainsi que la demande considérée d'enregistrement de la marque MAR-O-SNACKS.

[14] Les produits MAR-O-SNACKS sont fabriqués et conditionnés aux États-Unis par la requérante, et importés au Canada par une entreprise associée, DLM Foods Canada Corp. La marque MAR-O-SNACKS est employée aux États-Unis depuis 1999. On peut voir sur la pièce D de l'affidavit de M. Ishida la marque MAR-O-SNACKS apposée sur l'emballage typique (utilisé par le prédécesseur en titre Kraft Foods) avec la marque MILK-BONE. Selon une étude commandée par Kraft Foods, une forte proportion (72 %) des consommateurs connaissait les gâteries pour chiens MAR-O-SNACKS en 2002.

[15] La vente au Canada des gâteries pour chiens MAR-O-SNACKS a commencé en mars 2003. On peut voir sur les pièces G et H de l'affidavit de M. Ishida la marque MAR-O-SNACKS figurant bien en vue sur l'emballage typique au Canada. Le chiffre annuel moyen des ventes de gâteries pour chiens MAR-O-SNACKS au Canada était d'environ 1,4 millions de dollars canadiens pour les exercices 2005 à 2007 inclusivement, ce qui représente quelque deux millions de paquets de ce produit sur une période de trois ans ayant pris fin en avril 2007. Du point de vue de la part de marché, cela signifie que [TRADUCTION] « sur 100 paquets de gâteries pour chiens vendus au Canada, 2,8 sont des MAR-O-SNACKS ».

[16] M. Ishida, se fondant sur son expérience dans l'industrie des aliments pour chiens, déclare que les consommateurs considéreraient MAR-O-SNACKS comme un mot imaginé ou inventé pouvant revêtir plusieurs significations. Par exemple, cette marque pourrait évoquer un aliment de collation en forme d'os, ou contenant de la moelle osseuse, ou bon pour la santé osseuse des chiens.

[17] À la page 35 de la transcription de son contre-interrogatoire, M. Ishida explique que, avant 2004, soit avant [TRADUCTION] « la crise provoquée par l'ESB ou maladie de la vache folle », le produit MAR-O-SNACKS de l'opposante contenait de la moelle, mais qu'il est peu probable que ce fût le cas après 2004.

Dane Penney

[18] L'affidavit de Mme Penney sert à présenter en preuve une copie de l'enregistrement de la marque de commerce MARROBITES établi au nom de l'opposante.

LA QUESTION PRINCIPALE EN LITIGE

[19] La question déterminante de la présente procédure est définie par le troisième motif d'opposition : la marque MAR-O-SNACKS visée par la demande, sous sa forme sonore, donne-t-elle une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité de la nourriture pour chiens en question? Dans ce contexte, les « gâteries pour chiens » peuvent être considérées comme formant un sous-ensemble de la catégorie plus générale de la « nourriture pour chiens » ou des « aliments pour chiens ». La date pertinente pour l'examen de cette question est la date de production de la demande, qui est en l'occurrence le 31 octobre 2002; voir *Fiesta Barbecues Ltd. c. General Housewares Corp.*, (2003) 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^{re} inst.).

[20] La requérante fait remarquer que M. Cacic a effectué ses recherches sur Internet en août 2006, soit bien après la date pertinente du 31 octobre 2002. Elle soutient en conséquence que je ne devrais pas tenir compte des résultats de ces recherches pour ce qui concerne la composition des aliments pour chiens. Je ne souscris pas à cet argument. Il m'apparaît que l'industrie des aliments pour chiens est restée stable entre 2002 et 2006, et que les résultats obtenus par M. Cacic en 2006 rendent vraisemblablement un compte exact de cette industrie à la date pertinente. M. Ishida ne fait certainement état d'aucun changement majeur de ladite industrie entre 2002 et 2006 dans son affidavit ni dans son contre-interrogatoire – mis à part le fait que la requérante aurait retiré la moelle de la composition de ses aliments pour chiens à compter de 2004.

[21] C'est d'après le critère de la première impression produite sur l'acheteur moyen des marchandises qu'il faut se demander si la marque MAR-O-SNACKS visée par la demande, sous sa forme sonore, donne une description claire de ces marchandises. On peut dire qu'une marque donne une description claire des marchandises si elle en décrit un trait ou une caractéristique d'une manière « facile à comprendre, évidente ou simple »; voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 40 C.P.R. (2d) 25, pages 27 et 28; *Atlantic Promotions Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2 C.P.R. (3d) 183, page 186; et *Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29, page 34.

L'allégation selon laquelle les marques ne donneraient pas une description claire ou une description fausse et trompeuse

[22] La requérante a attiré mon attention sur l'affaire *Lotte Confectionary Co. c. Tong Yong Confectionary Corp.*, 51 C.P.R.(4th) 59 (*Lotte 2*), où la société Tong Yong, avait demandé l'enregistrement de la marque CHOCOPIE pour les marchandises suivantes :

Biscuits pour sandwich, chocolats, crèmes glacées, biscuits à levure chimique, gaufres, caramels, friandises, pains, gâteaux, gomme à mâcher, boissons au chocolat au lait, boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao, crèmes-desserts et pâte à tarte.

Dans *Lotte 2*, j'ai rejeté l'allégation que la marque CHOCOPIE donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse des confiseries et pâtisseries spécifiées, me fondant sur le raisonnement appliqué à une affaire analogue, soit *Lotte Confectionery Co. c. Tong Yang Confectionery Corp.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 182 (*Lotte 1*), qui concernait une demande d'enregistrement de la marque CHOCOPIE pour emploi en liaison avec un certain nombre de confiseries et pâtisseries, y compris des tartes. Dans *Lotte 1*, la Commission a accepté l'argument de l'opposante selon lequel les consommateurs auraient interprété le terme *chocopie* [mot-valise équivalant à « chocotarte »] comme donnant une description claire de la tarte au chocolat, mais elle n'a pas souscrit à l'idée que ce terme donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse des autres confiseries et pâtisseries spécifiées :

Page 187

Toutefois, le mot CHOCOPIE ne donne pas une description claire des autres marchandises car celles-ci ne sont pas des tartes (*pies*). La question est donc maintenant de savoir si la marque donne une description fausse et trompeuse des marchandises de la requérante, outre les tartes.

Page 188

Je conclus qu'en l'espèce la marque de la requérante ne donne pas une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des chocolats, de la crème glacée, des gaufrettes, des caramels, des bonbons, des pains, des gâteaux, de la gomme à mâcher, des petits gâteaux secs, des poudings et des pâtisseries, pour la simple raison qu'un consommateur ou un marchand moyen de ces marchandises ne serait pas amené à penser à tort qu'il s'agit de « tartes au chocolat » simplement parce qu'elles portent la marque de commerce CHOCOPIE Dessin. Cette personne pourrait tout au plus conclure que la marque de commerce indique que les marchandises en question ont un goût qui rappelle celui de la tarte au chocolat.

La présente espèce se distingue de Lotte 1 et Lotte 2

[23] La présente espèce peut être distinguée des affaires *Lotte 1* et *Lotte 2* (décisions précitées) au motif que la preuve de l'opposante indique ici que l'acheteur d'aliments pour chiens saurait probablement que la moelle entre couramment dans la composition de ces produits. Par conséquent, dans la présente espèce, l'acheteur de marchandises de la requérante serait amené à percevoir la marque MAR-O-SNACKS visée par la demande comme l'équivalent phonétique de l'expression *marrow snacks* (aliments de collation à la moelle). La signification évidente de cette expression, employée en liaison avec des aliments pour chiens, est [TRADUCTION]« repas léger consistant en moelle osseuse ». Par conséquent, je souscris à la conclusion suivante formulée par l'opposante à la partie III-A de son plaidoyer écrit, à propos de la marque MAR-O-SNACKS sous sa forme sonore :

[TRADUCTION] [...] les deux éléments de la Marque [sous leur forme sonore] sont dépourvus de caractère distinctif, considérés isolément ou ensemble, et ne peuvent rien faire de plus que de donner une description claire ou une description fautive et trompeuse des Marchandises en langue anglaise.

Il s'ensuit que, à la date pertinente, l'alinéa 12(1)*b*) interdisait l'enregistrement de la marque visée par la demande.

[24] La requérante a aussi fait valoir qu'il est contradictoire de la part de l'opposante de soutenir que la marque MAR-O-SNACKS n'est pas enregistrable alors qu'elle possède elle-même un enregistrement pour la marque MARROBITES. Le juge Cattanagh a été amené à formuler des observations sur une situation analogue dans *John Labatt Ltd. c. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15, où la Cour a conclu que la marque NO. 1 donnait une description claire des marchandises, même si trois autres marques « No. 1 » figuraient au registre des marques de commerce :

Page 23

Si je comprends bien, ce principe tel qu'énoncé porte simplement que, même si des erreurs ont pu se produire dans le passé, ce n'est pas un motif pour les répéter.

Autrement dit, il faut examiner chaque cas individuellement, en partant du principe qu'on ne peut invoquer l'état du registre pour rendre enregistrable une marque non enregistrable.

Évidemment, la question de la validité de l'enregistrement de la marque MARROBITES de l'opposante ne se pose pas, ni n'est un facteur pertinent, dans la présente procédure.

DÉCISION

[25] Vu les considérations qui précèdent et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je repousse la demande.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.