

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 60

Date de la décision : 2020-03-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Northpaw Nutrition Inc.

Opposante

Et

Corey Nutrition Company Inc.

Requérante

1,763,342 pour NORTH PAW

Demande

INTRODUCTION

[1] Northpaw Nutrition Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce NORTH PAW (la Marque), qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,763,342 produite par Corey Nutrition Company Inc. (la Requérante).

[2] La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits « nourriture pour animaux de compagnie » (les Produits) et les services « vente en gros et au détail de nourriture pour animaux de compagnie » (les Services).

[3] Les motifs d'opposition à examiner en l'espèce comprennent une allégation d'absence de droit à l'enregistrement de la Marque au motif de l'emploi antérieur par l'Opposante de ses noms de commerce Northpaw, Northpaw Nutrition et Northpaw Nutrition Inc., et une allégation

d'absence de caractère distinctif de la Marque, contrairement aux articles 16(3)c) et 2, respectivement, de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). Je précise que la loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les dispositions de la Loi mentionnées dans la présente décision renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception de celles concernant les motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (voir l'article 70 de la Loi).

LE DOSSIER

[4] La demande d'enregistrement de la Marque a été produite le 14 janvier 2016.

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition au *Journal des marques de commerce* le 3 août 2016.

[1] Le 27 septembre 2016, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition aux motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)c), 2 et 30i) de la Loi. La Requérante a nié chacun des motifs d'opposition dans une contre-déclaration produite le 25 novembre 2016.

[2] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Jeff Friesen, le président de l'Opposante. La Requérante n'a produit aucune preuve.

[3] Les deux parties ont produit des observations écrites et elles ont comparu à une audience.

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[4] Avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler certaines exigences techniques en ce qui concerne (i) le fardeau de preuve dont doit s'acquitter un opposant d'étayer les allégations dans la déclaration d'opposition et (ii) le fardeau ultime qui incombe au requérant de prouver sa cause.

[5] En ce qui concerne le point (i) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposant a le fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels il appuie ses allégations formulées dans la déclaration d'opposition : [*John Labatt Limited c Molson Companies Limited*, CanLII 11059 (CF), 30 CPR (3d) 293, p. 298 (CF 1^{re} inst.)]. La présence d'un fardeau de preuve incombant à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit

prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. En ce qui concerne le point (ii), le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l'allègue un opposant dans la déclaration d'opposition (dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible de parvenir à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve est présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[6] Pour parvenir à ma décision, j'ai examiné tous les éléments de preuve au dossier. Toutefois, je ne discute que des parties des éléments de preuve qui sont directement pertinentes à mes conclusions.

[7] En outre, en examinant les éléments de preuve de l'Opposante, notamment l'affidavit de M. Friesen, je n'ai tenu compte d'aucune affirmation que je considère comme l'équivalent d'une opinion sur les questions de fait et de droit qui doivent être tranchées par le registraire dans la présente procédure.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*)

[8] Bien que le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi ait été invoqué dans la déclaration d'opposition, l'Opposante a par la suite retiré ce motif d'opposition dans ses observations écrites.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*c*)

[9] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue qu'elle fabrique et distribue de la nourriture pour animaux de compagnie, des produits pour animaux de compagnie y compris des suppléments et d'autres produits connexes au moyen de la vente en gros et au détail de ces

produits, et qu'elle mène ses activités sous les noms commerciaux Northpaw, Northpaw Nutrition et Northpaw Nutrition Inc. (collectivement, les Noms commerciaux).

[10] L'Opposante soutient que, contrairement aux articles 38(2)c) et 16(3)c) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisqu'elle crée de la confusion avec les Noms commerciaux de l'Opposante antérieurement employés au Canada.

[11] Pour ce motif d'opposition, un fardeau initial incombe à l'Opposante de démontrer l'emploi d'un ou de plusieurs de ses Noms commerciaux avant le 14 janvier 2016, date du dépôt de la demande, et qu'elle n'avait pas abandonné ce(s) Noms commerciaux à compter du 3 août 2016, date de l'annonce de la demande de la Requérante [article 16(5) de la Loi].

[12] En ce qui concerne l'évaluation de l'emploi d'un nom commercial, la Loi ne contient pas de définition de ce qui constitue un tel emploi. Toutefois, le sujet a été examiné par la Cour fédérale dans *M. Goodwrench Inc. c General Motors Corp* (1994) 55 CPR (3d) 508 (CF 1^{re} inst), dans laquelle le juge Simpson a déclaré ce qui suit :

Aucune disposition de la Loi ne définit ou ne décrit l'emploi d'un nom commercial. Toutefois, dans l'affaire *Professional Publishing Associates Ltd. c. Toronto Parent Magazine Inc.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 207 (CF 1^{re} inst.), le juge Strayer a étudié ce problème et conclu que les principes énoncés à l'art. 2 et au par. 4(1) de la Loi s'appliquaient à l'emploi d'un nom commercial. Voici ses propos sur la question :

Bien que la *Loi sur les marques de commerce* ne définisse pas l'emploi à l'égard des noms commerciaux, je suis convaincu, compte tenu des objets de la Loi, que l'emploi devrait avoir lieu dans le cours normal des affaires et à l'égard de la classe de personnes ou des classes de personnes avec qui ces affaires devront être transigées.

Par conséquent, l'emploi dans le cours ou la pratique normale des affaires sera le critère selon lequel la présente espèce sera décidée.

[13] Je renvoie également à la décision de *Pharmx Rexall Drug Stores Inc c Vitabrin Investments Inc.*, (1995) 62 CPR (3d) 108, dans laquelle l'agent d'audience D. Martin a déclaré ce qui suit :

Toutefois, la constitution ou l'enregistrement d'une société sous une dénomination particulière ne constitue pas à lui seul un emploi de cette dénomination comme marque de commerce ou nom commercial.

[14] En gardant ces principes à l'esprit, je passerai maintenant à l'examen des éléments de preuve de l'Opposante, ainsi qu'à une analyse de la question de savoir si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de preuve.

Affidavit de Jeff Friesen

[15] La preuve de l'Opposante est constituée de l'affidavit de Jeff Friesen, établi sous serment le 16 mars 2017. M. Friesen est l'administrateur et président de l'Opposante, et il est le responsable principal de l'examen des livres, des registres, des dossiers et des correspondances tenus par l'Opposante concernant son opposition à la demande d'enregistrement de la Marque par la Requérante (affidavit de Friesen, para 1 et 2).

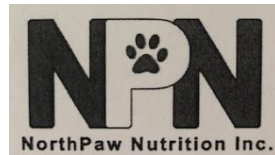
[16] Les parties pertinentes de l'affidavit de Friesen sont résumées ci-dessous. Je fais remarquer qu'à l'audience, la Requérante a insisté sur le fait qu'il y avait plusieurs lacunes dans l'affidavit de Friesen, dont la plus importante est que la plupart des pièces jointes à l'affidavit qui visent à démontrer l'emploi des Noms commerciaux ne sont pas datées, et ne sont pas indiquées par M. Friesen comme étant représentatives de la date pertinente du 14 janvier 2016.

Activités de l'Opposante et présentation du nom commercial « Northpaw Nutrition Inc. »

[17] Vers le 12 mai 2010, l'Opposante a été constituée en société en Saskatchewan sous le nom de Northpaw Nutrition Inc. (para 4, pièce A). En mai 2010 ou vers cette date, l'Opposante a commencé à exercer ses activités sous ses dénominations sociales actuelles et les Noms commerciaux, date à laquelle l'Opposante a commencé à employer ses Noms commerciaux en liaison avec les activités de l'Opposante (para 6), tel qu'il est décrit ci-après.

[18] M. Friesen affirme que l'Opposante fabrique et distribue de la nourriture pour animaux de compagnie, des produits pour animaux de compagnie y compris des suppléments et d'autres produits connexes au moyen de la vente en gros et au détail dans tout le Canada. Les activités de l'Opposante comprennent la fabrication et la distribution de ce qui suit : nourriture pour animaux de compagnie Satori, nourriture pour animaux de compagnie Boka, produits pour animaux de compagnie Aurora, suppléments Element 5 et nourriture pour animaux de compagnie Vintage (les Produits de l'Opposante). La pièce B est décrite comme étant une copie des documents de

commercialisation de l'Opposante et des extraits des sites Web de l'Opposante (para 5). Je fais remarquer que le logo ou la marque composite ci-après figure régulièrement sur ces pièces et sur d'autres pièces jointes à l'affidavit :



[19] Dans ses observations écrites, la Requérante estime que l'emploi de ce logo par l'Opposante ne constitue pas l'emploi de l'un des Noms commerciaux, et que « Northpaw Nutrition Inc. », employé dans le contexte de ce logo, n'est pas un nom commercial au sens de la Loi. La Requérante soutient que le logo, même s'il contient le nom commercial allégué « NorthPaw Nutrition Inc. », constitue l'emploi d'une marque de commerce.

[20] À mon avis, malgré son inclusion dans une marque ou un logo, je conclus que « NorthPaw Nutrition Inc. », tel qu'il figure ci-dessus, constitue un emploi du nom commercial. Je ne considère pas que le fait que le nom fasse également partie d'une marque ou d'un logo composite puisse constituer un obstacle à être reconnu en même temps en tant que nom commercial, et je ne connais pas de jurisprudence qui indique que cela est impossible [voir *CEG License Inc c Joey Tomato's (Canada) Inc*, 2011 COMC 221 (CanLII) au para 15. Voir également *Consumers Distributing Company Limited c Toy World Limited*, 1990 CarswellNat 1398 (COMC) au para 14 et *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd. c Road Runner Trailer Co.* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CFTD) qui se penchent sur le fait que les emplois des marques de commerce et des noms commerciaux ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs]. Si un consommateur moyen voyait les mots « NorthPaw Nutrition Inc. » dans le logo, ces mots signaleraient ou indiqueraient toujours aux consommateurs le nom sous lequel l'entreprise de l'Opposante exerce ses activités. En d'autres termes, je ne conclus pas que le nom commercial tel qu'il a été intégré dans le logo est devenu impossible à distinguer ou n'est plus en mesure de signaler au consommateur le nom sous lequel l'Opposante exerce ses activités.

[21] Cela dit, bien que je considère que les faits susmentionnés constituent un emploi du nom commercial, ces imprimés (à la pièce B) sont en grande partie non datés - la seule date de référence est un avis de droit d'auteur datant de 2017 sur les pages Web de la nourriture pour

animaux de compagnie Boka et de la nourriture pour animaux de compagnie Satori. En outre, M. Friesen ne considère pas que ces documents sont représentatifs de la date pertinente. Par conséquent, je ne peux présumer que ces documents représentent l'emploi de ce nom commercial à la date pertinente du 14 janvier 2016.

[22] M. Friesen déclare que l'Opposante commercialise et vend les Produits de l'Opposante par l'entremise de détaillants et de distributeurs en ligne dans tout le Canada, y compris Costco Canada (para 7).

Les sites Web de l'Opposante

[23] M. Friesen déclare que les Produits de l'Opposante ont été, et sont toujours, promus auprès du public sur les sites Web de l'Opposante, *www.northpawnutrition.com* (le site Web de l'Opposante), *satoripetfood.com* et *bokapetfood.com*. M. Friesen déclare que l'Opposante a enregistré le nom de domaine du site Web de l'Opposante le 17 mai 2013 ou aux alentours de cette date, moment auquel ses Noms commerciaux ont commencé à apparaître sur le site Web. L'Opposante a en outre enregistré le nom de domaine *satoripetfood.com* en juillet 2011 ou vers cette date, et *bokapetfood.com* en février 2012 ou aux alentours de cette date (para 8).

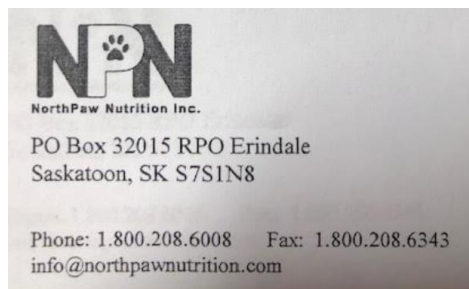
[24] M. Friesen affirme que ces sites Web ont accueilli des milliers de visites (para 8) et produit en tant que pièce C des imprimés décrits comme étant [TRADUCTION] « des extraits de Google Analytics indiquant le trafic sur les sites entre 1^{er} mars 2011 et le 31 décembre 2015, et du 2 mars 2011 au 8 mars 2017 ». Toutefois, en l'absence d'éléments de preuve indiquant l'emploi des Noms commerciaux sur ces sites Web pendant ces périodes (plus précisément, à compter de la date pertinente du 14 janvier 2016), ces renseignements sont peu pertinents. Bien que des copies d'extraits des sites Web de l'Opposante portant le nom commercial de l'Opposante « NorthPaw Nutrition Inc. » soient jointes en tant que pièce D, ces extraits ne sont pas datés, à l'exception de « © 2017 NORTHPAW NUTRITION. TOUS DROITS RÉSERVÉS » sur les pages Web de Satori et de Boka.

Contrat d'achat en gros, bon de commande de détaillant, catalogues

[25] M. Friesen déclare que l'Opposante a employé les Noms commerciaux de façon continue depuis sa constitution en société et jusqu'à la date à laquelle le présent affidavit a été établi sous serment (para 13) et que l'Opposante était connue de ses clients et de ses distributeurs par ses Noms commerciaux, et que ses clients et distributeurs la désignent souvent par ces Noms commerciaux (para 14). On trouvera ci-jointes en tant que pièce G des copies des documents décrits comme étant le [TRADUCTION] « contrat d'achat en gros de l'Opposante et un exemple du bon de commande de détaillant de l'Opposante et des catalogues des produits de l'Opposante en liaison avec les Noms commerciaux ». Bien que ces documents contiennent le nom commercial « NorthPaw Nutrition Inc. » et « NorthPaw » (par exemple sur la page Conditions), je fais remarquer qu'ils ne sont pas datés ou que leur date est postérieure à la date pertinente (le catalogue des prix est daté de mars 2017).

Les factures

[26] M. Friesen déclare que l'Opposante a adopté et employé les Noms commerciaux dans toutes les questions concernant la promotion des activités de l'Opposante, y compris, sans s'y limiter, l'annonce et la facturation (para 15). La pièce H contient des copies de six factures et « Northpaw Nutrition Inc. » figure dans le coin supérieur gauche de chaque facture comme suit :



[27] Dans ses observations écrites, la Requérente fait valoir que les mots « Northpaw Nutrition Inc. » sont dans une police différente de l'adresse commerciale indiquée en bas des factures, de sorte que les mots « Northpaw Nutrition Inc. » seraient considérés, de même que le « dessin NPN », comme faisant partie du logo, au lieu d'être une nouvelle citation du nom commercial de l'Opposante.

[28] Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés plus haut au paragraphe 20 et même si l'adresse commerciale de l'Opposante est présentée en bas en caractères différents, je conclus que les factures indiquent l'emploi du nom commercial « Northpaw Nutrition Inc ». Même s'il y a une distinction visuelle entre le nom commercial tel qu'il apparaît dans le logo et l'adresse commerciale de l'Opposante, je conclus, néanmoins, qu'il signale toujours l'identité de l'Opposante au consommateur.

[29] Voici un bref résumé des détails des factures figurant à la pièce H :

N° de facture	Date de la facture	Facture à	Expédier à	Description des produits
1237	31/03/2017	NorthPaw Nutrition Inc.	En blanc	Indique « Modèle de facture »
146	17/08/2011	Caviardé	Partiellement caviardé pour se lire Burnaby (C.-B.), Canada »	Répertorie les produits de nourriture pour animaux de compagnie Satori. Total des factures (avec la TVH (12,0 % en C.-B)) 40 078,08 \$.
776	06/05/2015		Caviardé	Répertorie les produits de nourriture pour animaux de compagnie Satori.
267	19/06/2012	Caviardé	Caviardé	Répertorie les produits de nourriture pour animaux de compagnie Boka et Satori. Le montant total de la facture est caviardé. Le résumé de la taxe non caviardé mentionne la TVH (12 % en C.-B.).
506	08/11/2013	Caviardé	Caviardé	Caviardé. Le résumé de la taxe non caviardé mentionne la TPS seulement.
696	26/11/2014	Caviardé	Partiellement caviardé pour se lire « Canada »	Indique « Expédition novembre 2014 ».

[30] À l'audience, la Requérente a soutenu que la facture n° 1237 ne peut être utilisée pour démontrer l'emploi de « Northpaw Nutrition Inc. » en liaison avec la fabrication et la distribution de nourriture pour animaux de compagnie de l'Opposante, parce qu'elle est identifiée comme un modèle. En outre, sa date est postérieure à la date pertinente, et rien n'indique que cette facture soit représentative de celles qui auraient été émises à la date pertinente. La Requérente a soutenu que, parmi les factures restantes, seules les factures n° 146 et 696 sont identifiées comme étant

des expéditions vers le Canada et, parmi ces deux factures, seule la facture n° 146 contient une description des produits achetés (puisquela facture n° 696 fait simplement allusion à une expédition datant de novembre 2014).

[31] La Requérante soutient que, dans la mesure où la facture n° 146 indique l'emploi avec les services de fabrication et de distribution de nourriture pour animaux de compagnie, il s'agit, au mieux, d'un [TRADUCTION] « emploi symbolique » étant donné que cet emploi se limite à une seule facture. Je conclus que la facture n° 146 ne représente pas qu'un simple emploi symbolique, mais plutôt qu'elle suffit pour démontrer l'emploi du nom commercial [par analogie, voir *JC Penney Co c Gaberdine Clothing Co* (2001), 2001 CFPI 1333 ((CanLII), 16 CPR (4th) 151 (CF 1re inst.) à la page 178, dans laquelle il a été conclu que la preuve d'une seule vente ou un seul exemple d'emploi suffit pour qu'un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve à condition que la marque soit employée en tant que marque de commerce]. Je suis également prête à conclure que la facture n° 267 indique également l'emploi du nom commercial au Canada en liaison avec les activités de l'Opposante étant donné que la facture fait allusion à la taxe de vente provinciale de la Colombie-Britannique (TVH de la C.-B.), bien que, si je ne me trompe à ce sujet, cela n'a aucune incidence sur ma conclusion.

[32] Si je comprends bien, les observations de la Requérante laissent entendre que la question de savoir s'il y a bien « emploi » des Noms commerciaux de l'Opposante doit être évaluée de la même façon qu'une évaluation de l'emploi de la marque de commerce au sens de la Loi serait traitée – par exemple, en exigeant un avis de liaison des Noms commerciaux au moment du transfert des produits de l'Opposante.

[33] Dans A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law-Marks and Unfair Competition*, 4e éd. (Toronto : Thomson Reuters Canada, 2002), ch. 14.2(a) (WL Can), on précise ce qui suit en ce qui concerne les noms commerciaux :

[TRADUCTION]

Les noms commerciaux sont des termes ou des symboles employés pour distinguer et identifier des sociétés, des sociétés de personnes, des activités ou des personnes et l'achalandage qui s'y attache. Les noms commerciaux n'identifient ni ne distinguent les produits ou les services. La *Loi sur les marques de commerce* définit un « nom commercial » comme étant « le nom sous lequel une activité est exercée, qu'il s'agisse ou

non du nom d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier ». Les noms commerciaux ainsi définis ne peuvent être enregistrés aux termes de la *Loi sur les marques de commerce*. [Non souligné dans l'original.]

[34] La différence entre l'emploi d'une marque de commerce et celui d'un nom commercial peut également être observée à l'article 6(3) de la Loi, qui précise que « [l']emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés par la même personne [...] » [non souligné dans l'original].

[35] À ce titre, l'exigence d'un avis de liaison entre une marque de commerce et un produit au moment du transfert ne semble pas s'appliquer dans le contexte d'un nom commercial. Suivant l'approche de la Cour dans *M. Goodwrench*, précitée, j'examinerai si l'Opposante exerce une activité qui fabrique et distribue de la nourriture pour animaux de compagnie et des produits pour animaux de compagnie sous un ou plusieurs des Noms commerciaux de sorte qu'elle identifie l'activité dans la pratique normale du commerce, et en liaison avec la catégorie ou les catégories de personnes avec qui ce commerce doit être réalisé.

Distribution des Produits de l'Opposante

[36] M. Friesen déclare que l'Opposante, depuis sa constitution en société, a distribué les Produits de l'Opposante à 408 municipalités dans l'ensemble du Canada et à partir de la Colombie-Britannique, du territoire du Yukon et de Terre-Neuve-et-Labrador (para 16). Un document décrit comme étant [TRADUCTION] « une liste des municipalités auxquelles les Produits de l'Opposante ont été expédiés de mars 2011 à février 2017 » est joint en tant que pièce I.

L'emballage des produits

[37] M. Friesen déclare que les Noms commerciaux sont activement présentés et marqués sur les Produits de l'Opposante et joint à titre de pièce J des photographies des [TRADUCTION] « Produits de l'Opposante avec les Noms commerciaux imprimés sur leur emballage respectif » (para 17). Je confirme que le nom commercial Northpaw Nutrition Inc. est clairement présenté

sur l'emballage du produit. Cependant, aucun emballage du produit n'est daté. En outre, M. Friesen n'indique pas si l'emballage reproduit est représentatif de l'emballage du produit à compter de la date pertinente.

Renseignements sur les ventes

[38] M. Friesen déclare que, depuis sa constitution en société, les ventes de l'Opposante provenant de l'exercice de ses activités et de la vente des Produits de l'Opposante ont dépassé 8 453 167,23 \$ (il n'est pas précisé s'il s'agit de dollars américains ou canadiens) (para 18, pièce K). Bien que les chiffres des ventes ne soient pas fournis chaque année, M. Friesen atteste bien que l'Opposante estime que plus de 30 387 unités des Produits de l'Opposante ont été achetées chaque année depuis sa constitution en société (para 19).

Autres activités promotionnelles

[39] M. Friesen déclare que l'Opposante fait la promotion de ses activités dans des publications et en participant à des conférences et à des événements dans le domaine des commerçants de détail pour animaux de compagnie. Il déclare que l'Opposante s'inscrit et se définit sous les Noms commerciaux lors de conférences et d'événements, et que les Noms commerciaux sont employés dans tous les documents promotionnels distribués au Canada (para 20). Des copies d'articles d'annonces et d'articles promotionnels, y compris un [TRADUCTION] « coupon de produit » dont la date d'expiration est le 31 juillet 2012, sont jointes à titre de pièce L.

[40] Je conclus que ce coupon démontre l'emploi du nom commercial « Northpaw Nutrition Inc » pour les motifs suivants :

- Le nom commercial Northpaw Nutrition Inc. figure sur le coupon (essentiellement dans le même format que celui dont il est question aux paragraphes 18 à 20 de l'espèce) faisant l'annonce des Produits de l'Opposante;
- Le coupon inclut la date du 31 juillet 2012, antérieure à la date pertinente de janvier 2016;
- Bien qu'il y ait une certaine ambiguïté quant à la façon dont ce coupon a été distribué (par la poste ou dans les journaux, par exemple), je ne suis pas d'accord avec les

arguments de la Requérante selon lesquels il n'existe aucune preuve que le coupon a été distribué au Canada. Je conclus que, se fondant sur une lecture équitable du paragraphe 20 de l'affidavit de Friesen, le coupon a été distribué au Canada.

Les dépenses d'annonces

[41] M. Friesen déclare que l'Opposante estime que, depuis 2010, plus de 318 184,83 \$ ont été dépensés chaque année pour promouvoir ses activités et la vente des Produits de l'Opposante (para 22).

Conclusion – l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)c)

[42] À l'audience, l'avocat de l'Opposante a reconnu que certains éléments de preuve pouvaient ne pas avoir de date ou avoir une date postérieure à la date pertinente, mais il a soutenu que, lorsqu'ils étaient considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve étaient néanmoins suffisants pour satisfaire au fardeau initial de preuve de l'Opposante. L'Opposante a souligné que la Requérante a choisi de ne pas contre-interroger M. Friesen sur son affidavit et a précisé en outre que la Requérante elle-même n'avait produit aucune preuve contradictoire. En réponse, la Requérante a soutenu qu'il n'incombait pas à la Requérante de remédier aux lacunes de la preuve de l'Opposante.

[43] Bien que je ne sache pas pourquoi la Requérante n'a pas contre-interrogé M. Friesen, et bien que je n'estime pas qu'il soit approprié de conjecturer à ce sujet, il me semble que les observations de la Requérante sur ce point ne sont pas sans fondement. Quoi qu'il en soit, je considère que l'absence de contre-interrogatoire ne m'empêche pas d'évaluer la valeur ou le poids de la preuve présentée par l'auteur de l'affidavit [voir *H-D Michigan Inc c MPH Group Inc*, 2004 CanLII 71788, 40 CPR (4th) 245, et *GA Modefine SA c Di Gio' SRL*, 2006 CanLII 80390, 51 CPR (4th) 102, où des arguments analogues ont été examinés par le registraire].

[44] Lorsque les éléments de preuve sont examinés dans leur ensemble, et malgré les lacunes de l'affidavit de Friesen, je suis convaincue que l'Opposante a exercé ses activités sous le nom commercial « NorthPaw Nutrition Inc. » en liaison avec la fabrication et la distribution de la

nourriture pour animaux de compagnie et de produits pour animaux de compagnie au Canada avant le 14 janvier 2016. Je conclus également qu'il n'y a rien dans les éléments de preuve qui laisse entendre que l'Opposante avait abandonné ce nom commercial à la date de l'annonce.

[45] J'ajouterais également que je considère que les éléments de preuve qui démontrent l'emploi du nom commercial « Northpaw Nutrition Inc. » suffisent pour établir l'emploi du nom commercial « Northpaw Nutrition », étant donné que je considère que l'ajout de « Inc. » constitue une variante mineure du nom commercial de sorte qu'il n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable, bien que je ne trouve pas que cela suffise pour établir l'emploi du nom commercial « Northpaw ».

[46] Étant donné que je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve en vertu de ce motif d'opposition, je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion selon la prépondérance des probabilités.

Test pour déterminer la confusion

[47] Le test à appliquer pour déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(3) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial lorsque l'emploi de la marque de commerce et du nom de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[48] 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 ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de produits,

services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, ainsi que toute autre circonstance pertinente de l'espèce. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à ces facteurs énumérés [*Mattel, Inc c 3 894 207 Canada Inc.*, (2006), 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Masterpiece c Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC) (*Masterpiece*)]. Toutefois, comme l'a indiqué la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*, même si le degré de ressemblance est mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5), il est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion (*Masterpiece*, au para 49).

Caractère distinctif inhérent de la marque de commerce ou des noms commerciaux, et mesure dans laquelle ils sont devenus connus

[49] La marque de commerce faisant l'objet de la demande est une combinaison de mots courants du dictionnaire NORTH [Nord] et PAW [patte]. Bien que le mot « paw » [patte] soit quelque peu révélateur du caractère des produits et des services en ce sens qu'ils se rapportent aux animaux, je conclus que la Marque, lorsqu'elle est examinée de façon globale, possède un caractère distinctif inhérent assez marqué. De même, je conclus que les noms commerciaux de l'Opposante « Northpaw Nutrition Inc. » et « Northpaw Nutrition » possèdent un caractère distinctif inhérent du même degré étant donné que les éléments supplémentaires « nutrition » et « Inc. » sont de nature descriptive, ce qui n'augmente pas le caractère distinctif inhérent général des noms commerciaux de l'Opposante.

[50] La force d'une marque de commerce (et d'un nom commercial) peut être augmentée en la faisant connaître par son emploi ou sa promotion. Bien que l'Opposante ait produit des éléments de preuve de l'emploi de ses noms commerciaux, je ne suis pas en mesure de trancher dans quelle mesure ils sont devenus connus avant le 14 janvier 2016, étant donné que la plupart des éléments de preuve n'ont pas de date, ou ne peuvent être considérés comme représentatifs de l'emploi au cours de cette période. La Marque de la Requérante est fondée sur un emploi projeté et la Requérante n'a produit aucune preuve qui démontre l'emploi ou la promotion de la Marque après la date de la production de la demande (ou à tout autre moment).

[51] En fin de compte, l'examen global du facteur de l'alinéa 6(5)a) ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

La période pendant laquelle les marques de commerce et noms commerciaux ont été en usage

[52] Puisque la demande d'enregistrement de la Marque par la Requérante a été déposée sur le fondement d'un emploi projeté des produits et services, il est évident que la période durant laquelle la Marque a été employée par la Requérante n'aura guère d'importance [*Hayabusa Fightwear Inc. c Suzuki Motor Corporation*, 2014 CF 784, au para 34].

[53] Comme nous en avons discuté plus haut, l'Opposante a produit un certain nombre d'éléments de preuve de l'emploi de ses noms commerciaux avant le 14 janvier 2016, bien que je ne sois pas en mesure de trancher dans quelle mesure ils sont devenus connus grâce à l'emploi ou à la promotion à compter de la date pertinente.

[54] Par conséquent, ce facteur ne favorise pas de façon significative l'une ou l'autre des parties.

La nature des produits, des services ou des entreprises, et la nature du commerce

[55] Les produits et services liés à la Marque sont, respectivement, « nourriture pour animaux de compagnie » et « vente en gros et au détail de nourriture pour animaux de compagnie ». Les services liés aux activités de l'Opposante exercées sous les noms commerciaux « Northpaw Nutrition Inc. » et « Northpaw Nutrition » comprennent la fabrication et la distribution de produits de nourriture pour animaux de compagnie au moyen des voies de la vente en gros et au détail.

[56] Les produits, les services et les entreprises des parties sont de nature semblable et ils se chevauchent directement. En l'absence d'une preuve contraire, il est raisonnable de supposer qu'il puisse exister également un chevauchement entre les voies de commercialisation des parties (la vente en gros et au détail).

Degré de ressemblance

[57] Il existe un degré de ressemblance important entre les marques de commerce et les noms commerciaux des parties dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. La Marque se compose des mots NORTH [Nord] et PAW [patte], et la combinaison de ces mêmes mots comprend l'élément frappant ou unique des noms commerciaux de l'Opposante « Northpaw Nutrition Inc. » et « Northpaw Nutrition ». Je ne considère pas que la différence d'espacement entre les éléments « North » [Nord] et « Paw » [patte], ou entre les mots additionnels « Nutrition » et « Inc. » dans les noms commerciaux de l'Opposante diminuent le degré de ressemblance entre la marque de commerce et les noms commerciaux des parties, étant donné leur nature suggestive.

[58] Par conséquent, ce facteur favorise fortement l'Opposante.

Preuve de confusion réelle

[59] À titre de pièce jointe M à l'affidavit de Friesen, l'Opposante joint ce qui est décrit comme étant des [TRADUCTION] « courriels reçus par l'Opposante confirmant la confusion entre le produit de la Requérante faisant la promotion de la Marque et les Noms commerciaux de l'[Opposante] » (affidavit de Friesen, para 26). La Requérante estime que ces courriels sont des oui-dire, voire des doubles oui-dire, et qu'ils sont donc inadmissibles. Nonobstant la question de leur admissibilité, étant donné que la date de tous ces courriels est postérieure à la date pertinente pour ce motif d'opposition, je ne peux considérer ce fait comme une circonstance pertinente à l'appui de la thèse de l'Opposante [*Servicemaster Co c 385229 Ontario Ltd* 2015 CAF 114 (CanLII) aux para 21 à 22].

Conclusion

[60] Compte tenu de ce qui précède, en particulier du degré de ressemblance important entre la marque de commerce NORTH PAW faisant l'objet de la demande et les noms commerciaux de l'Opposante « Northpaw Nutrition Inc. » et « Northpaw Nutrition », et du chevauchement direct des produits, services et entreprises des parties, je ne suis pas convaincue que la Requérante se soit acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des

probabilités, qu'à compter du 14 janvier 2016, il n'y avait pas de probabilité vraisemblable de confusion entre la Marque et les noms commerciaux « Northpaw Nutrition » et « Northpaw Nutrition Inc. » de l'Opposante.

[61] Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

Motif d'opposition en vertu de l'article 2

[62] L'Opposante a soutenu que la Marque n'est pas distinctive, étant donné qu'elle [TRADUCTION] « ne distingue pas les produits de la Requérante des produits en liaison avec les Noms commerciaux de l'Opposante, qu'ils soient examinés à la date de la production de la demande ou à la date de la production de la présente déclaration d'opposition ».

[63] La date pertinente en ce qui concerne le caractère distinctif est la date de production de l'opposition, à savoir le 27 septembre 2016 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185, CanLII], 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[64] En ce qui concerne le fardeau de preuve initial d'un opposant pour ce motif, le critère n'est pas simplement de savoir si les noms commerciaux de l'opposant ont été employés, mais plutôt de savoir si les noms commerciaux « [doivent] être connu[s] au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante » [*Bojangles International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 au para 34; voir également *Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2019 CAF 10 au para 4].

[65] Bien que l'Opposante ait démontré l'emploi dans une certaine mesure de ses noms commerciaux « Northpaw Nutrition » et « Northpaw Nutrition Inc. » au Canada, elle n'a pas établi que l'un ou l'autre de ces noms commerciaux jouit d'une réputation importante, significative ou suffisante au Canada. À cet égard, j'estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour quantifier le nombre de Canadiens qui ont été exposés aux noms commerciaux de l'Opposante à compter de la date pertinente. Comme nous l'avons vu plus haut, les lacunes de l'affidavit de Friesen remettaient en question la manière dont les noms commerciaux de l'Opposante ont été employés et commercialisés et la mesure dans laquelle ils ont été en usage et promus en liaison avec ses activités avant la date pertinente. Bon nombre des

documents d'annonces et des documents promotionnels produits par l'Opposante ne sont pas datés et ne donnent aucune indication de leur pertinence à la date pertinente, et il n'est pas évident, d'après les éléments de preuve, quelle aurait été l'étendue de la distribution de ces documents. Bien que l'Opposante indique avoir participé à des conférences et à des événements dans le domaine du commerce de détail pour animaux de compagnie, un seul événement est mentionné (Superzoo 2016) sans plus de détails, tels que la date précise ou les dates précises de la conférence, si elle a eu lieu au Canada et/ou le nombre de participants canadiens. Je n'ai pas tenu compte de l'information sur le trafic sur le site Web fournie par l'Opposante, étant donné qu'il n'y a aucune preuve de la façon dont (le cas échéant) les Noms commerciaux de l'Opposante sont apparus sur le site Web de l'Opposante à la date pertinente. En outre, bien que l'Opposante ait fourni une liste des municipalités auxquelles les Produits de l'Opposant ont été expédiés ou qui les ont expédiés entre mars 2011 et février 2017, il n'existe aucune information sur l'ampleur de ces transactions en termes de volume ou de durée ni sur la ventilation de ces activités par région, ce qui limite la pertinence de ces renseignements. Lorsque j'examine l'affidavit de M. Friesen dans son intégralité, je ne suis pas en mesure de trancher si l'un des Noms commerciaux de l'Opposante a acquis une réputation importante, significative ou suffisante au Canada, tel qu'il est indiqué dans *Bojangles*. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, et ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

[66] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la présente demande selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Lili El-Tawil



**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE 2019-11-07

COMPARUTIONS

M^e Kursty L. Bansley

POUR L'OPPOSANTE

M^e Patrick Kerr

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

MLT Aikins LLP

POUR L'OPPOSANTE

McInnes Cooper

POUR LA REQUÉRANTE