

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION DE Ralston Purina Company
à la demande numéro 834,545 produite par Burgham Sales Ltd.
en vue de l'enregistrement de la marque de commerce BURGHAM PRO PLUS

Le 24 janvier 1997, le requérant, Burgham Sales Ltd., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce BURGHAM PRO PLUS fondée sur l'emploi projeté de cette marque en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Fournitures pour animaux, à savoir : pompes, filtres, articles décoratifs, gravier, et plantes pour aquariums; shampooings, matériel de toilettage, à savoir : ensembles de manucure, limes à ongles, ciseaux, ciseaux de manucure, peignes, brosses, raclettes, outils pour enlever les noeuds, outils pour la perte de poils, rasoirs et tables de toilettage; jouets, colliers et laisses.

L'annonce de la demande est parue aux fins d'opposition le 24 septembre 1997.

L'opposant, la société Ralston Purina, a produit sa déclaration d'opposition le 16 février 1998. Le premier motif d'opposition est que la demande du requérant ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, L. R. C. (1985), ch. T-13 (ci-après appelée « la Loi »), en ce que la demande ne mentionne pas dans les termes ordinaires du commerce les marchandises spécifiques en liaison avec laquelle la marque de commerce projetée doit être employée. Ce motif d'opposition fut cependant retiré à l'étape de l'audition verbale de l'opposition. Le second motif d'opposition est que la demande du requérant ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30e) de la Loi, en ce que le requérant n'a pas l'intention d'employer la marque de commerce projetée mais qu'il a plutôt l'intention d'employer la marque de commerce PRO PLUS, laquelle fait l'objet d'une demande d'enregistrement produite le 8 mai 1995 sous le numéro 782 247. Le troisième motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi, est que la marque de commerce projetée n'est pas enregistrable car elle crée de la confusion avec la marque de commerce PRO PLAN de l'opposant enregistrée sous le numéro 346,960 et employée en liaison avec des aliments

pour animaux domestiques. Le quatrième motif d'opposition est que le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce projetée aux termes de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, puisqu'à la date de la production de la demande d'enregistrement par le requérant, soit le 24 janvier 1997, la marque de commerce projetée créait de la confusion avec la marque de commerce déposée PRO PLAN de l'opposant portant le numéro 346,960. Le dernier motif d'opposition est que la marque de commerce projetée ne distingue pas véritablement les marchandises du requérant des aliments pour animaux domestiques commercialisés et vendus au Canada en liaison avec la marque de commerce PET PLAN (*sic*) de l'opposant, et n'est pas adaptée à les distinguer.

Le requérant a produit et signifié une contre-déclaration le 16 avril 1998, dans laquelle elle a fait une dénégation générale des prétentions contenues dans la déclaration d'opposition produite par l'opposant. L'opposant a produit en preuve l'affidavit du secrétaire et trésorier de la société Ralston Purina Canada Inc., Louis P. De Pasqua. Le requérant a, quant à lui, produit en preuve les affidavits de Peter Schlichtmann, administrateur de Burgham Sales Ltd., et de Stephen Dilworth, chercheur en marques de commerce à l'emploi de l'agent du requérant. En réponse à ceux-ci, l'opposant a produit les affidavits de Robin Black, directeur régional des ventes pour l'Ontario de la société Ralston Purina Canada Inc., et de Debbie L. Valois, employée de l'agent de l'opposant. Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit et chacune d'elles était représentée à l'audience.

À l'audience, l'agent du requérant a fait valoir, comme moyen préliminaire, que l'affidavit de M. Black ne constituait pas une contre-preuve admissible. Il a plaidé en effet que la preuve principale de l'opposant (produite sous la forme de l'affidavit de M. DePasqua) était muette sur l'emploi de la marque BURGHAM PRO PLUS ou de la marque PRO PLUS. Ces éléments n'ayant pas fait l'objet de la preuve principale présentée par l'opposant, le requérant estima donc qu'il n'y avait pas lieu d'y répondre dans le cadre de la preuve présentée en vertu de la règle 42. Puisqu'aucune des personnes ayant souscrit un affidavit pour le compte du requérant n'a fait état de l'emploi de la marque BURGHAM PRO PLUS ni de la marque PRO PLUS et qu'aucune de ces personnes n'a été contre-interrogée quant au

contenu de son affidavit, le requérant plaide que l'opposant ne pouvait pas alors produire en contre-preuve des éléments de preuve visant à démontrer l'emploi de la marque PRO PLUS du requérant.

L'agent de l'opposant a évoqué les raisons pour lesquelles la preuve contenue dans l'affidavit de M. Black n'avait pas été produite à l'époque de la production de la preuve principale par l'opposant (c.-à-d., le 16 novembre 1998). À cet égard, l'agent précise que M. Black n'a eu connaissance du fait que des accessoires pour animaux domestiques étaient vendus par le requérant sous la marque de commerce PRO PLUS que quatre mois avant qu'il ne souscrive son affidavit (c.-à-d., le 15 novembre 1999). Il soutient de plus que la preuve présentée par M. Black constituait une preuve admissible en contre-preuve, puisqu'au paragraphe 5 de son affidavit, M. Schlichtmann déclarer que l'entreprise avait l'intention d'employer la marque de commerce BURGHAM PRO PLUS. Il affirme en outre que si le requérant avait voulu présenter des éléments de preuve additionnels après la production en preuve de l'affidavit de M. Black, il n'avait qu'à présenter une requête pour permission en vertu de la règle 44(1) du *Règlement sur les marques de commerce*.

Bien que je convienne avec l'agent du requérant qu'il eut été préférable que l'opposant présente ledit élément de preuve dans l'affidavit de M. Black dans le cadre de la preuve principale présentée en l'instance, les explications de l'agent de l'opposant justifient malgré tout pourquoi il n'a pas pu le faire en temps opportun. De plus, je considère que la preuve de l'emploi sur le marché de la marque PRO PLUS du requérant réfute l'affirmation contenue au paragraphe 5 de l'affidavit souscrit par M. Schlichtmann selon laquelle son entreprise avait l'intention d'employer la marque de commerce BURGHAM PRO PLUS. Par ailleurs, et tel que l'a souligné l'agent de l'opposant, si le requérant avait voulu produire des éléments additionnels en preuve après la production de l'affidavit de M. Black, il aurait pu présenter une requête pour y être autorisé conformément à la règle 44(1) du Règlement. Je

conclus donc que l'affidavit de M. Black constitue en l'espèce une preuve admissible en contre-preuve.

Le second motif d'opposition est fondé sur les dispositions de l'alinéa 30e) de la Loi, lequel est ainsi conçu :

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

e) dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié;

La date de production de la demande est le moment pertinent auquel il convient d'apprécier la conformité de la demande du requérant quant aux exigences de l'alinéa 30e). Bien que le fardeau de la preuve quant à ce motif incombe au requérant (voir à cet effet les décisions rendues en matière d'opposition dans *Joseph Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325; *Canadian National Railway Co. c. Schwauss* (1991), 35 C.P.R. (3d) 90 (ci-après appelée *Schwauss*), et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), l'opposant doit néanmoins se décharger du fardeau initial de présentation de la preuve en ce qui concerne les faits qu'il allègue au soutien du motif invoqué aux termes de l'article 30. Il s'agit d'un fardeau moins lourd que celui exigé quant à la preuve du non respect des exigences de l'alinéa 30e) de la Loi : à cet effet, voir l'arrêt *Schwauss*, à la page 95, ainsi que la décision rendue relativement à l'opposition dans le dossier *Green Spot Co. c. J.B. Food Industries Inc.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 206, aux pages 210 et 211 (ci-après appelée *Green Spot*).

La demande du requérant respecte les formalités prescrites quant à l'alinéa 30e) de la Loi, puisque la déclaration exigée est effectivement énoncée dans la demande. La question qu'il reste alors à trancher est donc celle de savoir si le requérant a satisfait aux conditions de fond de l'alinéa 30e) de la Loi, c'est-à-dire l'affirmation du requérant qu'il avait l'intention d'employer la marque de commerce visée par sa demande est-elle véridique ?

L'agent de l'opposant a insisté longuement sur les raisons pour lesquelles il considère que l'opposant s'est acquitté du fardeau de la preuve lui incombant aux termes de l'alinéa 30e) en l'instance. Tout d'abord, il a dressé l'historique de la marque BURGHAM PRO PLUS. À cet égard, l'agent de l'opposant a relevé le fait qu'avant de présenter la demande d'enregistrement de la marque BURGHAM PRO PLUS, le requérant avait présenté une demande d'enregistrement de la marque BURGHAM, en 1978, en liaison avec des fournitures pour animaux domestiques, et de la marque PRO PLUS, le 8 mai 1995, également en liaison avec des fournitures pour animaux domestiques. En janvier 1999, le requérant retira sa demande d'enregistrement de la marque PRO PLUS, mais en précisant qu'il procédait ainsi sous réserve de ses droits issus de la *common law* relativement à ladite marque.

Ensuite, l'opposant a fait valoir la preuve qu'il a soumise sous la forme de l'affidavit souscrit par M. Black. Cette preuve de l'état du marché montre qu'en date du 1^{er} novembre 1999, M. Black a acheté au détail cinq produits différents de shampooing pour animaux domestiques ainsi qu'un produit rafraîchisseur d'haleine pour animaux domestiques, le tout vendu par le requérant sous la marque de commerce PRO PLUS. Les emballages de ces

produits ont été joints en annexe à l'affidavit de M. Black et ainsi produits en preuve sous les cotes 1 à 6 inclusivement; l'opposant fait valoir que cette preuve démontre que la marque employée sur l'emballage est bien PRO PLUS et non BURGHAM PRO PLUS. L'agent de l'opposant plaide en plus qu'au moment où le requérant a présenté sa demande d'enregistrement de la marque de commerce BURGHAM PRO PLUS, il avait effectivement l'intention d'employer la marque PRO PLUS de la manière décrite dans la preuve déposée et jointe à l'affidavit de M. Black.

Dans le cadre de son argumentation sur ce point, l'opposant a fait état de la jurisprudence et notamment du passage qui suit de la décision *Canadian National Railway c. Schwauss* (1991), 35 C.P.R. (3d) 90, à la page 95 (citant la décision *Tune Masters c. Mr. P's MasterTune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84, à la page 89) :

[*Cross on Evidence*, 6^e éd. (1985), à la page 121]

[TRADUCTION] Tout au plus peut-on affirmer, en généralisant, que la connaissance de faits essentiels par une partie peut alléger la charge de la preuve qui incombe à la partie adverse.

Comme le dit le lord juge Buckley dans *Dunlop Holdings Ltd.'s Appl'n*, [1979] R.P.C. 523, à la page 544 :

« Lorsqu'une partie possède une connaissance particulière des faits pertinents, il convient sans doute de se rappeler la règle énoncée dans le précis de Stephen, qui est citée à la p. 86 de *Cross on Evidence* [3^e éd.] :

"Dans l'examen de la preuve nécessaire pour déplacer le fardeau de la preuve, la cour tient compte de la connaissance que l'une ou l'autre partie peut avoir des faits qui doivent être démontrés."

Sir Rupert poursuit, "[c]ela ne veut pas dire que les moyens particuliers de connaissance qu'a une des parties libèrent l'autre du fardeau de présenter certains éléments de preuve en ce qui a trait aux faits en question, même si une preuve très mince suffira souvent".

Bien que je sois en accord avec les principes généraux énoncés ci-dessus, et bien que je souscrive à l'affirmation de l'opposant que l'affidavit de M. Black montre l'emploi fait par le requérant de la marque de commerce PRO PLUS sur le marché et non de la marque visée par la demande d'enregistrement BURGHAM PRO PLUS, je ne suis toutefois pas convaincu que la preuve présentée en l'instance soit suffisante pour satisfaire au fardeau de la preuve incombant à l'opposant en vertu de l'alinéa 30e) de la Loi. D'ailleurs, à cet égard, je ne suis pas d'avis que la preuve de l'état du marché quant à l'emploi d'une marque de commerce différente de celle dont l'enregistrement est recherché, et ce trois ans après la date du dépôt de la demande, soit une preuve suffisante en soi pour semer un doute quant à l'intention du requérant d'employer la marque de commerce projetée au moment du dépôt de sa demande. Je suis arrivé à cette conclusion en m'inspirant notamment des commentaires suivants exprimés par le président Partington dans la cause *Green Spot*, précitée, à la page 211 :

[TRADUCTION] En l'espèce, il est évident que seul le requérant peut savoir s'il avait l'intention d'employer sa marque de commerce dans notre pays. Or, il a choisi de ne pas déposer de preuve dans la présente procédure d'opposition, évitant ainsi de se soumettre à un contre-interrogatoire sur une telle preuve. En conséquence, la charge de l'opposant pour ce qui est de présenter des éléments de preuve à l'appui de l'allégation énoncée dans sa déclaration d'opposition est moins lourde qu'elle ne l'aurait été en temps normal.

Comme l'a souligné l'agent du requérant, la présente cause se distingue de l'arrêt **Green Spot** en ce que le requérant en l'instance a effectivement produit des éléments de preuve à cet égard, et ces éléments sont peut-être pertinents dans le contexte de l'alinéa 30e) de la Loi. Par conséquent, je ne considère pas que le fardeau de l'opposant est moins lourd qu'en temps normal. L'opposant a eu le loisir d'analyser la preuve présentée par le requérant et de s'enquérir des intentions du requérant quant à l'utilisation de la marque qu'il cherche à enregistrer en contre-interrogeant directement M. Schlichtmann à cet égard, mais l'opposant a choisi de ne pas l'interroger à ce sujet. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la preuve présentée par l'opposant quant à l'emploi par le requérant d'une marque de commerce

différente sur le marché trois ans après la date du dépôt de sa demande en l'instance soit suffisante pour conclure qu'il s'est déchargé du fardeau de la preuve qui lui incombait quant au fait que le requérant n'avait pas l'intention d'employer la marque visée par la demande en l'instance. Par conséquent, ce motif d'opposition ne peut être retenu.

Les troisième, quatrième et cinquième motifs d'opposition invoquent la confusion créée entre la marque de commerce du requérant et la marque de commerce de l'opposant, PRO PLAN, enregistrée sous le numéro 346,960. Il incombe au requérant de démontrer qu'il n'y aurait vraisemblablement aucune confusion entre les marques de commerce en litige et ce, à la date pertinente en l'instance. Les dates pertinentes quant à l'appréciation de la question de la confusion en ce qui a trait aux trois motifs, soit l'absence de droit à l'enregistrement, l'absence de caractère distinctif et le caractère non enregistrable de la marque, sont respectivement la date de production de la demande (*i.e.* le 24 janvier 1997), la date de l'opposition (*i.e.* le 16 février 1998) et la date de la décision en l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, le choix des dates pertinentes relativement à l'appréciation de la question de la confusion est sans conséquence.

En décidant s'il y a confusion selon les exigences du paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, soit 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; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. J'examinerai donc la preuve à la lumière de ces critères et des autres circonstances, le cas échéant.

Tout d'abord, en ce qui a trait au caractère distinctif inhérent des marques de commerce en litige (alinéa 6(5)a)), il est plutôt faible en ce qui concerne la marque de commerce PRO PLAN de l'opposant lorsqu'il l'emploie en liaison avec les marchandises mentionnées dans son enregistrement. À cet égard, la composante PRO suggère l'idée que la nourriture pour animaux proposée par l'opposant est de qualité professionnelle (voir *Association of Professional Engineers of Ontario c. Parametric Technology Corp.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 269 (COMC)), alors que la composante PLAN suggère que les produits ainsi proposés sont conçus de manière à satisfaire les besoins des animaux domestiques au plan diététique.

Par contre, la marque BURGHAM PRO PLUS du requérant présente un caractère distinctif inhérent plus élevé que la marque de l'opposant. Ainsi, outre le fait que la composante PRO suggère l'idée que les accessoires pour animaux domestiques proposés par le requérant soient de qualité professionnelle, la composante PLUS laisse simplement entendre que ces articles comportent des avantages supplémentaires, alors que la composante BURGHAM augmente légèrement le caractère distinctif inhérent de l'ensemble bien que cet élément ait sans doute également un certain rapport avec un patronyme.

En ce qui concerne la mesure dans laquelle ces marques de commerce sont devenues connues (alinéa 6(5)a)) et la période pendant laquelle elles ont été en usage (alinéa 6(5)b)), le requérant n'a présenté aucune preuve qu'il a commencé à employer sa marque de commerce BURGHAM PRO PLUS au Canada. Par contre, l'affidavit souscrit par M. DePasqua pour le compte de l'opposant établit que la marque PRO PLAN de l'opposant a acquis une certaine notoriété au Canada grâce à son emploi en liaison avec la nourriture pour animaux domestiques. L'affidavit de M. DePasqua atteste notamment d'un chiffre d'affaires de plus de 11 600 000 \$, 12 900 000 \$, 15 100 000 \$ et de 16 700 000 \$ pour les exercices 1994 à 1997 respectivement, quant à la nourriture pour animaux domestiques de marque PRO

PLAN. M. DePasqua affirme en outre que son entreprise a commencé à commercialiser sous licence sa nourriture pour animaux domestiques de marque PRO PLAN au Canada dès 1987. Par conséquent, la preuve quant à la mesure dans laquelle ces marques de commerce sont devenues connues et la période pendant laquelle elles ont été en usage milite dans les deux cas en faveur de la marque PRO PLAN de l'opposant.

Quant au genre de marchandises, (alinéa 6(5)c)) et en ce qui concerne la nature du commerce se rapportant à ces marchandises (alinéa 6(5)d)), la vraisemblance d'une confusion entre les marques en litige, en violation de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, doit être appréciée en considérant les énoncés des marchandises visées par les enregistrements du requérant et de l'opposant (voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, 19 C.P.R.(3d) 3, aux pages 10 et 11 (C.A.F.); *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon*, 12 C.P.R.(3d) 110, à la page 112 (C.A.F.); et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna*, 58 C.P.R.(3d) 381, aux pages 390 à 392 (C.A.F.)). Toutefois, il convient d'analyser ces énoncés en cherchant à déterminer la nature probable du commerce visé selon l'intention exprimée par les deux parties, et non toutes les possibilités commerciales pouvant être visées par ces énoncés. Sous ce rapport, un examen de la preuve se rapportant aux activités commerciales effectivement exercées par les parties en cause serait utile dans les circonstances (voir *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.*, 68 C.P.R.(3d) 168, à la page 169 (C.A.F.)). De plus, en appréciant la vraisemblance d'une confusion entre les marques de commerce en litige, dans le contexte du motif fondé sur les exigences de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, le registraire doit notamment tenir compte des réseaux de distribution qui seraient normalement considérés comme étant ceux employés pour la commercialisation des marchandises mentionnées dans la demande du requérant et celle des marchandises visées par les marques enregistrées par l'opposant.

L'agent du requérant a plaidé la différence entre le genre des diverses marchandises visées par les marques en cause. Il a notamment cité à l'appui de ses dires la décision *Prince*

Edward Island Mutual Insurance c. Insurance Co. of Prince Edward Island (1999), 86 C.P.R. (3d) 342 (citée ci-après sous l'appellation « *PEI Insurance* »), dans laquelle le fait qu'une des parties se spécialisait dans la vente d'assurance-automobile alors que l'autre n'en vendait pas fut considéré comme un facteur militant fortement contre toute possibilité de confusion.

Je suis d'avis qu'il y a lieu de distinguer la présente cause et l'affaire *PEI Insurance*. Effectivement, dans la cause *PEI Insurance*, la preuve établissait que le genre de services et d'entreprises était tel que « les parties communiquent avec le public, qu'elles font la mise en marché, qu'elles annoncent et qu'elles vendent, qu'elles mettent en valeur leur identité et leurs objectifs commerciaux de manière à se distinguer l'une de l'autre. Or, dans la présente affaire, il n'existe aucune preuve quant à la différence pouvant exister entre les marchandises vendues ou les entreprises exercées par les parties en cause. En fait, l'opposant a démontré qu'il avait notamment affiché sa marque de commerce sur différents types d'accessoires pour animaux domestiques afin de promouvoir la vente de sa marque de nourriture pour animaux domestiques. Je considère donc que les marchandises commercialisées par les parties en l'instance ont effectivement un lien entre elles, étant destinées aux animaux domestiques. Dans les circonstances, et en l'absence d'une preuve contraire, je dois considérer que les réseaux de distribution employés par les deux parties seraient sans doute à peu près les mêmes.

En ce qui concerne le critère de l'alinéa 6(5)e) de la Loi, l'agent du requérant a signalé à juste titre que la première composante d'une marque de commerce est en principe la plus importante quant au caractère distinctif (voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 26 C.P.R. (2d) 183, à la page 188). Il a en plus indiqué, de manière fort à propos, qu'il ne faut pas disséquer une marque de commerce en composantes individuelles, mais qu'il importait plutôt de la considérer comme un tout (voir *Compagnie Gervais Danone c. Astro Dairy Products* (1999), 87 C.P.R. (3d) 262).

En l'espèce, la seule ressemblance entre les marques des parties en litige réside en leur emploi commun de la composante non distinctive PRO. Les premières composantes de leurs marques respectives sont différentes et, lorsqu'on les considère chacune comme un tout, il appert que la marque de commerce BURGHAM PRO PLUS du requérant diffère sensiblement de la marque de commerce PRO PLAN de l'opposant, tant au niveau de leur présentation que du son. Aussi, les idées que chacune suggère sont également différentes, alors que d'une part la marque employée par l'opposant suggère un régime alimentaire conçu par un professionnel afin de répondre aux besoins diététiques des animaux domestiques, et que d'autre part la marque proposée par le requérant suggère un produit de qualité professionnelle offrant certains avantages supplémentaires.

À titre de circonstance additionnelle pertinente à l'appréciation de la vraisemblance de confusion entre les marques de commerce en litige, le requérant fait valoir l'affidavit de M. Dilworth qui introduit en preuve les résultats d'une recherche informatisée réalisée par le souscripteur de l'affidavit le 19 mai 1999 à l'aide du cédérom *Name Search* et de la base de données correspondante dont l'objet était de retracer les demandes actives ainsi que les enregistrements de marques de commerce contenant la composante PRO employée en liaison avec des marchandises décrites comme étant de la nourriture pour animaux domestiques, de l'alimentation animale, des vitamines ou des accessoires pour animaux domestiques. M. Dilworth a annexé le rapport informatisé de sa recherche sous la cote A. Il a passé en revue les résultats de sa recherche et a repéré 72 enregistrements comportant la composante PRO employée en liaison avec des marchandises décrites comme étant de la nourriture pour animaux domestiques, de l'alimentation animale, des vitamines ou des accessoires pour animaux domestiques. Des copies de chacun de ces 72 enregistrements sont annexées à son affidavit sous la cote B.

La preuve quant à l'état du registre n'est pertinente que si l'on peut en tirer des conclusions quant à l'état du marché auquel il se rapporte : voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.*, (1992), 41 C.P.R.(3d) 432 et *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.*, (1992), 44 C.P.R.(3d) 205 (CF 1^{re} inst.)]. En outre, l'arrêt *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.*, 43 C.P.R.(3d) 349 (C.A.F.) permet aussi d'affirmer que les inférences quant à l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve de l'état du registre que lorsque celle-ci révèle un nombre important d'enregistrements pertinents.

Dans la présente cause, exclusion faite des enregistrements effectués au nom de l'opposant ainsi que de ceux comportant la composante PRO employée dans le corps d'un mot mais non en tant que préfixe ni de suffixe, les résultats de la recherche réalisé par M. Dilworth ont révélé l'existence d'au moins 30 enregistrements pertinents comportant le préfixe PRO déposés au nom de divers propriétaires de marques de commerce et employés en liaison avec des marchandises ayant un lien avec les marchandises des parties en l'instance. Compte tenu du nombre d'enregistrements pertinents révélés dans le cadre de cette recherche, je suis disposé à conclure qu'au moins un certain nombre de ces marques de commerce étaient activement utilisées sur ce marché au Canada aux dates pertinentes aux fins de l'opposition en l'instance. Par conséquent, je suis convaincu que les consommateurs sont habitués de voir des marques de commerce comportant le préfixe PRO employées dans le commerce de la nourriture pour animaux domestiques, de l'alimentation animale, des vitamines ou des accessoires pour animaux domestiques.

Le requérant a par ailleurs présenté d'autres éléments de preuve de l'état du marché au moyen de l'affidavit souscrit par M. Peter Schlichtmann, lequel a annexé à son affidavit les pièces déposées sous les cotes B, D, G, et I, à savoir des exemplaires de quatre sacs de nourriture pour animaux domestiques relativement à autant de produits différents (dont au moins trois ont été achetés au Canada) affichant des marques de commerce comprenant la

composante PRO, notamment : 1) PROFILE; 2) PRO-PET; 3) PRO PAC et 4) PRO NATURE. Cette preuve de l'état du marché constitue un élément de preuve additionnel venant appuyer la thèse soutenue par le requérant quant à l'utilisation répandue de la composante PRO dans le secteur des produits destinés aux animaux domestiques. En outre, le fait qu'au moins trois de ces produits semblent appartenir à des entreprises dont le nom apparaît dans la preuve présentée par l'opposant à titre de clients qui achètent la nourriture pour animaux domestiques PRO PLAN de l'opposant constitue une preuve additionnelle qu'autant les consommateurs que les fabricants ont l'habitude de faire la distinction entre des produits pour animaux domestiques dont la marque comporte la composante PRO.

En appliquant les critères en matière de confusion, je n'ai pas oublié qu'il s'agit d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Vu les conclusions auxquelles je suis parvenu ci-devant, et notamment en raison du fait qu'il n'y a pas de ressemblance sensible entre les marques en litige et que des marques comportant la composante PRO sont communément employées dans le secteur de la nourriture pour animaux domestiques, je conclus que le requérant s'est déchargé du fardeau qui lui incombait de démontrer que la marque de commerce faisant l'objet de sa demande ne créait aucune confusion avec la marque de commerce enregistrée de l'opposant, PRO PLAN. Les autres motifs d'opposition sont donc écartés.

Considérant ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition présentée en l'instance par l'opposant.

FAIT À HULL, QUÉBEC, CE 21^e JOUR DU MOIS D'AOÛT 2001.

C. R. Folz
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce