

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de Ralston Purina Company aux demandes no 730,793, 730,796, 730,787 et 730,791 produites par Effem Foods Ltd. en vue de l'enregistrement des marques de commerce IT'S LIKE GETTING A MULTI- VITAMIN IN EVERY MEAL, C'EST COMME UNE MULTI- VITAMINE A CHAQUE REPAS, SO NUTRITIOUS...IT'S LIKE GETTING A MULTI- VITAMIN IN EVERY MEAL et SI NUTRITIF... C'EST COMME UNE MULTI-VITAMINE A CHAQUE REPAS

Le 11 juin 1993, la requérante Effem Foods Ltd. a produit des demandes d'enregistrement relativement aux quatre marques suivantes :

IT'S LIKE GETTING A MULTI-VITAMIN IN EVERY MEAL, demande n° 730,793, C'EST COMME UNE MULTI-VITAMINE A CHAQUE REPAS, demande n° 730,796, SO NUTRITIOUS...IT'S LIKE GETTING A MULTI-VITAMIN IN EVERY MEAL, demande n° 730,787 et SI NUTRITIF...C'EST COMME UNE MULTI-VITAMINE A CHAQUE REPAS, demande n° 730,791. Les marchandises visées par les demandes étaient des « aliments pour animaux familiers » et les services, des « services de publicité, de commercialisation et de promotion portant sur les aliments pour animaux familiers » produits par la requérante.

La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots NUTRITIOUS et NUTRITIF. Les demandes étaient fondées sur l'emploi projeté des marques, et elles ont été annoncées dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 9 mars 1994. (la demande n° 730,791 a été réannoncée dans l'édition du 15 mars 1995 dudit journal à cause d'une faute d'orthographe, mais les parties ont convenu de conserver les mêmes dates applicables pour toutes les demandes.

Le 5 mai 1994, l'opposante, Ralston Purina Company, a produit une déclaration d'opposition pour chacune des demandes, dans laquelle elle a invoqué les mêmes motifs d'opposition, à savoir :

a) La demande d'enregistrement n'est pas conforme à l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi), car l'état des services n'est pas dressé dans les termes ordinaires du commerce et, en fait, ne décrit pas de service au sens de l'article 4 de la Loi.

b) Aux termes de l'alinéa 12(1)b), les marques de commerce ne sont pas enregistrables car elles donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elles sont employées.

c) Les marques de commerce ne sont pas distinctives au sens de l'article 2, car elles ne distinguent pas les marchandises et services de la requérante de ceux d'autres personnes, dont l'opposante. Les marques consistent en une expression descriptive, générique ou non distinctive dont tous les producteurs alimentaires, y compris les fabricants d'aliments pour animaux familiers devraient pouvoir se servir.

La requérante a répondu en produisant des contre-déclarations niant les allégations des oppositions.

La preuve de l'opposante se composait de l'affidavit de M. Deshmukh, l'expert en réglementation de l'entreprise, lequel a déclaré que tous les fabricants d'aliments pour animaux familiers ajoutent des vitamines à leurs produits, et a déposé, à titre d'exemple, des emballages de certains produits de l'opposante où l'on peut lire [TRADUCTION] « vitamines et minéraux prémélangés ». Le devant de l'emballage porte également l'inscription [TRADUCTION] « agent de préservation naturel à base de vitamine E ». La liste des ingrédients figurant sur les emballages de la requérante comporte l'énumération suivante : [TRADUCTION] « supplément de vitamine A, pantothénate de calcium, iodate de calcium, supplément de riboflavine (B2), supplément de vitamine E, supplément de vitamine D, supplément de vitamine B12 ». Le déposant ajoute que les marques de commerce de la requérante pourraient induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire que les produits de celle-ci comportent des avantages spéciaux alors qu'ils ne sont pas plus nutritifs que n'importe quel autre aliment pour animal domestique. Il déclare également que les marques de commerce décrivent une caractéristique de tous les aliments pour animaux familiers, à savoir qu'ils sont nutritifs, et qu'elles peuvent donc s'appliquer aux produits de tous les fabricants et ne devraient pas faire l'objet d'un monopole.

La requérante a déposé en preuve les affidavits de Randy Weyersberg, Eric Domville et Christopher Aide.

M. Weyesberg est le directeur du franchisage, Soins des animaux, de la requérante et il a déclaré que le slogan « It's like getting a multi-vitamin in every can » est utilisé avec leur marque d'aliments pour animaux familiers KAL KAN à peu près depuis 1982 et que

l'entreprise possède quatre enregistrements se rapportant à ce slogan et à des variations de celui-ci, du genre de celles qui font l'objet des demandes en cause, obtenus entre 1982 et 1984. Les marques visées par les demandes en cause sont employées depuis 1993 en liaison avec les produits Kal Kan, lesquels ont généré un chiffre d'affaires de plus de 300 millions de dollars au Canada entre 1977 et 1985. Des factures représentatives ont été déposées à l'appui de ces affirmations. Le déposant a également déclaré que l'entreprise faisait beaucoup de publicité et que, de 1982 jusqu'à présent, elle avait consacré plus de 8,5 millions de dollars pour annoncer les produits KAL KAN. Il a joint des échantillons d'étiquettes démontrant l'emploi des quatre marques de commerce originales et des marques visées par les présentes demandes, ainsi que des échantillons de coupons portant certaines des marques.

L'affidavit de Christopher Aide ne sert qu'à la production de copies certifiées conformes des quatre enregistrements de marque de commerce mentionnés dans l'affidavit de M. Weyersberg.

M. Domville, un professeur de littérature anglaise semi-retraité, a déclaré dans son affidavit que les marques de commerce de la requérante sont des comparaisons car elles mettent explicitement en rapport deux choses de nature différente au moyen de la conjonction « comme ». Il a donné des exemples, tels que « fier comme un coq » et « pauvre comme Job ». Il a ajouté que puisque ces marques étaient des comparaisons, elles ne pouvaient être considérées comme des énoncés donnant une description claire ou une description trompeuse.

Les deux parties ont déposé des plaidoyers écrits. Une audience a été demandée, à laquelle les deux parties étaient représentées.

Dans son premier motif d'opposition, l'opposante prétend que l'état des services n'est pas dressé dans les termes ordinaires du commerce et, plus précisément, qu'il ne s'agit pas de services au sens de l'article 4 de la Loi. La date pertinente pour l'examen de cette question est la date de la production de la demande d'enregistrement, en l'occurrence, le 11 juin 1993. En outre, c'est la requérante qui a le fardeau ou la charge de prouver que sa demande est conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi (voir la décision en matière d'opposition rendue dans *Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, p. 329-330). Toutefois, l'opposante doit s'acquitter du fardeau initial de

fournir une preuve suffisante pour étayer ses allégations, mais ce fardeau est un peu plus léger lorsque les allégations se rapportent aux dispositions de l'article 30. Bien que l'opposante n'ait présenté aucun élément de preuve sur ce point précis, elle peut invoquer la preuve soumise par la requérante, laquelle a produit des éléments de preuve établissant l'emploi des marques en liaison avec des coupons et dans la publicité des produits.

Le droit est plutôt vague sur cette question. La décision *Kraft Limited c. Registraire des marques de commerce*, (1984) 1 C.P.R. (3d) 457; [1984] 2 C.F. 874 (C.F. 1^{re} inst.), semble avoir établi que rien dans la définition de « marque de commerce » énoncée à l'article 2 de la Loi n'indique que les services en liaison avec lesquels une marque est utilisable se limitent à des services non accessoires à la vente des produits. Dans cette affaire, le juge Strayer a conclu que l'emploi de la marque de commerce en liaison avec un programme de coupons rabais visant une ligne de produits se rapportait à un service au sens de la Loi. Il a déclaré à la page 879 :

Je crois qu'on ne peut proposer de règles ou de critères généraux pour décider quels services la Loi vise; mais j'ai accordé beaucoup d'importance au fait que le programme de bons de réduction en l'espèce n'est pas une condition usuelle d'un contrat et n'est pas une chose que l'acheteur peut normalement s'attendre de recevoir avec l'achat de biens. Si c'était le cas, on pourrait bien le considérer comme faisant partie de la vente de « marchandises » de la requérante. Mais je peux prendre connaissance d'office du fait qu'il n'y a pas pour la plupart des marchandises un programme de bons qui offre des rabais à l'achat.

Dans *Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. – Les Brasseries Carling O'Keefe du Canada Ltée c. Anheuser Busch Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 216 (C.O.M.C.), le service décrit consistait en la promotion de la vente de la bière de l'opposante Carlsberg au Canada, et l'agent d'audience a jugé qu'il ne s'agissait pas d'un service au sens de la Loi puisqu'il ne procurait d'avantage à aucun membre du public autre que l'opposante. L'agent d'audience a distingué cette affaire de l'affaire *Kraft*, précitée, dans laquelle les consommateurs jouissaient d'un avantage en ayant la possibilité d'acheter des produits à un prix moindre.

Dans l'affaire *Pro Image Sportswear Inc. c. Pro Image Inc.* (1992) 42 C.P.R. 566 (C.O.M.C.), la requérante avait demandé l'enregistrement de la marque en cause pour emploi en liaison avec des services d'établissements de vente au détail d'articles de sport. L'opposante avait objecté qu'il ne s'agissait pas de services mais de simples compléments à la vente de produits. Le président de la Commission des oppositions a appliqué la

décision *Kraft* et conclu que rien dans la définition de « marque de commerce » énoncée à l'article 2 de la Loi n'indique que les services en liaison avec lesquels une marque est utilisable se limitent à des services non accessoires à la vente des produits. Le président avait déjà conclu dans cette affaire que l'exploitation d'établissements de vente au détail constituait bien un service car elle supposait l'acquisition de marchandises et la fourniture au public d'un emplacement où il pouvait faire sa sélection.

Compte tenu de ces décisions, je suis d'avis que, bien que la Loi ne limite pas la notion de service aux services non accessoires à la vente des produits, elle exige néanmoins qu'un service soit offert à des tiers pour qu'un état des services soit acceptable. En l'espèce, les services de la requérante sont décrits comme des « services de publicité, de commercialisation et de promotion ... ». Je ne pense pas que les termes « publicité » ou « commercialisation » décrivent en l'espèce des services au public; ces services me semblent en effet appartenir à la catégorie visée dans la décision *Carling O'Keefe*, dont la seule bénéficiaire serait la requérante. Je ne crois pas qu'une entreprise fournisse un véritable service au public en lui faisant connaître ses produits. La « promotion » pourrait comporter de véritables services pour le public, comme le programme de coupons rabais décrit dans l'affaire *Kraft*, mais je ne dispose pas de suffisamment de détails pour pouvoir trancher la question. J'accueille donc ce motif d'opposition et, en conséquence, radie l'état des services des quatre demandes d'enregistrement. Il s'ensuit que, relativement aux autres motifs d'opposition, seul l'état des marchandises sera examiné. Dans son plaidoyer écrit, la requérante a fait valoir qu'elle avait déjà obtenu l'enregistrement d'autres marques (différentes des quatre marques visées par les copies certifiées conformes) en produisant le même énoncé de services. Cela se peut mais, bien que je sois consciente que l'uniformité soit souhaitable dans les décisions relatives aux marques de commerce, mon examen de la jurisprudence applicable et des arguments de la requérante m'incline à conclure que je rends la bonne décision.

La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) est la date de ma décision (voir l'exposé de la Cour d'appel fédérale dans *Lubrication Engineers Inc. c. Conseil canadien des ingénieurs* (1992), 41 C.P.R. (3d) 243). Encore ici, s'il incombe à la requérante d'établir que sa marque est enregistrable, l'opposant doit s'acquitter du fardeau initial d'apporter une preuve suffisante de la véracité de ses

allégations. L'examen de ce motif d'opposition doit se faire du point de vue du consommateur ou de l'utilisateur moyen des marchandises. De plus, pour déterminer si les marques donnent une description claire des marchandises, il ne faut pas examiner séparément chaque composante des marques mais les considérer dans leur ensemble en tenant compte de l'impression immédiate qu'elles suscitent (voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registrar of Trade-marks* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25, p. 27 et 28 et *Atlantic Promotions Inc. c. Registrar of Trade-marks* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183, p. 186.

L'opposante a soumis en preuve l'affidavit de M. Deshmukh pour établir que tous les aliments pour animaux familiers renferment des vitamines et que ses propres produits en contiennent certainement. Elle a démontré, selon moi, que ses aliments pour chiens sont vitaminés et qu'elle veille à ce que tous ses produits alimentaires pour animaux contiennent des vitamines, mais je suis d'avis que, relativement aux pratiques d'autres fabricants d'aliments pour animaux familiers, sa preuve constitue du oui-dire, et je ne puis, en conséquence, conclure qu'elle prouve la véracité des allégations. Je ne suis pas convaincue que M. Deshmukh possède les qualités voulues pour constituer une source fiable relativement à tous les fabricants d'aliments pour animaux familiers du Canada. Il n'était pas du tout nécessaire de présenter ainsi cette preuve; il aurait suffi de joindre des listes d'ingrédients prélevées sur des produits d'autres producteurs, montrant que des vitamines y étaient ajoutées. La preuve présentée ne satisfait donc pas au critère de recevabilité de la preuve par oui-dire énoncé dans *Éthier c. Canada (Commissaire de la GRC)*, [1993] 2 C.F. 659 (C.A.F.). La suite de mon examen se fera donc uniquement en considérant que les aliments pour chien de l'opposante et, probablement, la plupart de ses autres produits sont additionnés de vitamines.

Toutefois, la question de savoir si la plupart des producteurs ajoutent ou non des vitamines à leurs aliments pour animaux familiers n'est pas d'une grande pertinence pour décider si une marque est enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)b), puisque la question à trancher est celle de savoir si les marques donnent une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante. L'opposante a démontré que les marchandises de la requérante contiennent bien des suppléments vitaminiques, mais ce fait, seul, ne me convainc pas que les marques dans leur ensemble donnent une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises. Les marques font astucieusement

allusion aux multi-vitamines auxquelles les êtres humains ont souvent recours et suggèrent que les aliments pour animaux de la requérante sont si nutritifs que si votre animal en consomme c'est comme s'il prenait une multi-vitamine à chaque repas. La requérante a admis que le mot « nutritif » et son équivalent anglais sont descriptifs. Toutefois le reste de la marque ne décrit pas clairement la nature ou qualité des marchandises mais suggère habilement que la nourriture renferme des vitamines. Je ne crois donc pas que l'opposante ait présenté le moindre élément de preuve qui, s'il était vrai, appuierait son allégation voulant que les marques donnent une description claire ou bien une description fausse ou trompeuse. L'opposante a aussi prétendu dans son plaidoyer écrit que les marques font l'éloge des marchandises, mais je ne pense pas ce que soit le cas. Les marques donnent à penser que les produits renferment des vitamines et il appartient au consommateur de décider si c'est un ingrédient qu'il souhaite ou non. Le simple fait que les produits peuvent contenir des vitamines ne constitue pas un éloge. Si la marque ajoutait que l'animal qui consomme ces aliments est plus en santé, elle serait alors élogieuse, mais ce n'est pas ce qu'elle fait. C'est le consommateur qui doit tirer cette conclusion ou toute autre conclusion et, puisqu'un processus mental supplémentaire est nécessaire, on ne peut affirmer que les marques sont élogieuses et donc interdites par l'alinéa 12(1)b). En conséquence, ce motif d'opposition est écarté.

La date pertinente pour l'examen du dernier motif d'opposition est celle de la production de la déclaration d'opposition, en l'occurrence le 5 mai 1994. Encore une fois, l'opposante a le fardeau initial d'établir des faits qui étayent son allégation suivant laquelle les marques ne sont pas distinctives. Elle soutient que les marques sont dépourvues de caractère distinctif parce qu'elles sont des expressions descriptives, génériques et non distinctives dont tous les fabricants d'aliments pour animaux familiers devraient pouvoir se servir. J'ai déjà traité de la question du caractère descriptif et déterminé que les allégations n'étaient pas fondées, et l'opposante n'a soumis aucun élément de preuve pour étayer son affirmation selon laquelle les marques sont génériques et non distinctives. Elle n'a pas démontré que des concurrents emploient ces expressions ou des phrases semblables et que, par suite, il y aurait confusion chez les consommateurs, qui ne pourraient distinguer les marchandises de la requérante. Elle a tenté de montrer que tous les concurrents ajoutent des vitamines à leurs aliments mais, pour les motifs déjà exposés, j'estime que cette preuve

constitue du ouï-dire et est irrecevable. L'opposante a prouvé que ses aliments contiennent des vitamines, mais ce fait en soi ne signifie pas que les marques de la requérante ne peuvent distinguer les marchandises de cette dernière. Elle a soutenu que personne ne devrait pouvoir exercer de monopole sur le mot « multi-vitamine » puisque ses aliments contiennent eux aussi des vitamines, mais le fait que la requérante n'a pas eu à se désister de l'usage exclusif de ce mot ne signifie pas qu'elle a obtenu le monopole de son utilisation en liaison avec des aliments pour animaux familiers. Elle est seulement autorisée à protéger le mot dans le contexte de ses marques prises dans leur ensemble. Tout concurrent peut inclure le mot dans une marque de commerce dans la mesure où cette marque dans son ensemble ne crée pas de confusion avec celles de la requérante. Je suis donc d'avis que la preuve de l'opposante n'est pas suffisante pour me convaincre que le caractère distinctif des marques de la requérante fait problème. Ce motif d'opposition est donc écarté lui aussi.

Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je refuse les demandes relativement aux services uniquement; elle peuvent suivre leur cours relativement aux marchandises. Le pouvoir de rendre une décision ainsi partagée a été reconnu dans la décision *Produits ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 482 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 492.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 10 JUILLET 1997.

Sharon E. Groom
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce