

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
Noveltech, Inc. à la demande n° 839,790 produite par
Mister Twister Distributors Inc. en vue de l'enregistrement
de la marque MISTER TWISTER**

Le 18 mars 1997, la requérante, Mister Twister Distributors Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque MISTER TWISTER. La demande est fondée sur l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

1) Bacs de trempage électriques pour tremper des cornets; machines électriques pour la préparation de crème glacée molle; machines électriques pour la préparation de mélanges de boissons surgelées de type barbotine; réfrigérateurs; congélateurs; génératrices et climatiseurs (ci-dessous appelées collectivement les marchandises de la requérante) depuis à tout le moins 1991;

et les services suivants :

2) Exploitation d'un camion de crème glacée spécialisé dans la vente de friandises surgelées, nommément crème glacée, cornets de crème glacée, barbotine, coupes glacées, laits frappés, bananes royales et boissons gazeuses (ci-dessous appelée collectivement les services de la requérante) depuis à tout le moins 1985.

La requérante s'est désistée du droit à l'emploi exclusif du mot TWISTER en dehors de la marque de commerce.

La demande a été annoncée à des fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce en date du 8 mars 2000. L'opposante, Noveltech, Inc., a produit une déclaration d'opposition le 8 août 2000. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'opposante.

Suivant la règle 41, l'opposante a produit l'affidavit de Dick Gross.

Suivant la règle 42, la requérante a produit les affidavits d'Amadeus Blazys, d'Ahmed Bulbulia, de Janice Quinn et de Marilena Attanasio.

Suivant la règle 43, l'opposante a produit l'affidavit de Mabel Hung.

Seule la requérante a produit une argumentation écrite et aucune audience n'a été tenue.

Dans cette affaire, les points importants concernant la preuve sont les suivants.

M. Gross, vice-président auprès de l'opposante, a fourni une copie de l'enregistrement de l'opposante n° TMA413,006 en ce qui a trait à la marque TWISTER aux fins d'un emploi en liaison avec les friandises surgelées. Il affirme que l'opposante a accordé une licence à Popsicle Industries Ltd. pour l'emploi de la marque TWISTER au Canada en date du 31 juillet 1992. Popsicle Industries Ltd. a apparemment octroyé des sous-licences qui ont autorisé la fabrication par d'autres des friandises surgelées de marque TWISTER. Le ou vers le 1^{er} février 1993, la licence canadienne a été reprise par UL CANADA, Inc., lorsqu'elle a acheté les actifs de Popsicle Industries Ltd. Ces licences ont permis de vendre au Canada 16,8 millions d'unités de friandises surgelées de marque TWISTER entre 1992 et 1997. Depuis 1997, il n'y a eu aucune nouvelle vente de friandises surgelées du fait que l'opposante n'est pas parvenue à conclure de licence avec une société canadienne.

M. Gross a fourni un emballage représentatif de cet emploi au Canada entre 1992 et 1997. L'emballage, qui décrit le produit TWISTER comme des sucettes glacées, indique que le bâton rond permet de le faire tourner et précise que [TRADUCTION] « chaque coup de langue procure un exquis tourbillon de saveurs fruitées ». M. Gross souligne que la publicité du produit TWISTER a d'abord été faite par des épiceries au détail et par des détaillants qui vendaient le produit.

M. Gross a indiqué qu'il croyait que, [TRADUCTION] « en raison de la tendance qu'ont les consommateurs et les commerçants à écourter les marques de commerce... », il était probable qu'on se reporte à la marque de la requérante uniquement en employant le mot TWISTER et donc en omettant le mot MISTER.

M. Gross a fourni en preuve une copie d'un affidavit de Mme Wendy Halbert, directrice du marketing, service Novelties of Good Humor-Breyers chez UL Canada Inc. M. Gross déclare que cet affidavit a été déposé par l'opposante en réponse à la procédure intentée à l'encontre de l'enregistrement de la marque TWISTER selon l'article 45. M. Gross n'endosse pas le contenu de l'affidavit de Mme Halbert, mais affirme [TRADUCTION] : « L'affidavit de Mme Halbert traite de l'acheminement commercial des friandises surgelées TWISTER et autres confiseries du même genre, à savoir la livraison habituelle des produits après fabrication à des entrepôts frigorifiques achetés ou loués par des marchands en gros ou au détail. Est également jointe à l'affidavit de Mme Halbert une boîte représentative TWISTER désignée comme pièce F.

M. Blazys déclare qu'il est président de la requérante depuis 1985. La requérante vend de la crème glacée molle, des laits fouettés et divers autres produits transportés par ???? dans tout le sud-ouest de l'Ontario. Il affirme que les ventes moyennes pour une saison se chiffrent entre 800 000 \$ et 1 000 000 \$. La requérante vend et répare aussi de l'équipement pour la fabrication de crèmes glacées, barbotines et boissons glacées.

Voici les paragraphes 8 et 9 de l'affidavit de M. Blazys :

[TRADUCTION]

- 8. Après plusieurs années de travail dans le commerce de produits de crème glacée, je crois que les mots « twist » ou « twister » sont couramment utilisés par les consommateurs de crème glacée pour décrire un cornet de crème glacée molle qui contient deux saveurs, le plus souvent le chocolat et la vanille, entremêlées. Selon mon expérience, presque la totalité des consommateurs anglophones qui demandent une crème glacée molle combinant deux saveurs demandent un « twist » ou un « twister ».**
- 9. À titre de président de Mister Twister, j'aurais été personnellement informé par mes employés s'il y avait eu des cas de confusion entre ma marque MISTER TWISTER et le produit Twister qui était vendu jusqu'en 1997. Aucun cas de confusion ne m'a été signalé à ce jour.**

M. Bulbulia a fourni la preuve d'un achat en 1999 de produits à base de crème glacée portant le nom « TWIST » et provenant de huit camions de crème glacée de Toronto; il a également prouvé l'achat de deux produits « TWISTER ». Dans tous les cas, il s'agissait de crèmes glacées entremêlées posées sur un cornet.

Mme Attanasio, une employée qui s'occupe des marques de commerce, a acheté en 2001 dans trois supermarchés ontariens des produits à base de crème glacée dont le nom contenait le mot TWIST. Elle a également acheté un « twist » chez Dairy Queen, et elle a parlé avec un employé d'un

magasin de crème glacée appelé COWS au sujet de leur [TRADUCTION] « torsade au caramel et arachides ».

Une recherche au registre canadien des marques de commerce effectuée par Mme Attanasio et concernant les marques comprenant le mot TWIST a permis de constater les enregistrements suivants de la part de tiers : MAGITWIST pour désigner, entre autres, des fabricants de crème glacée; SUNDAE TWIST pour désigner de la crème glacée; TAFFY TWIST pour désigner des friandises surgelées sur bâton; TROPICANA TWISTER pour désigner des boissons gazeuses à base de fruits.

Mme Attanasio a également effectué d'autres recherches dont une sur Internet relative aux mots « twister ice cream ». Le moteur de recherche utilisé a trouvé 6 990 occurrences.

Mme Hung a fourni des copies du registre sur les sociétés d'Ontario qui indiquent que la société Mister Twister de Brampton (Ontario) a été constituée le 26 août 1994, et qu'elle a pour directeur Amadeus Blazys de North York. Dans la présente demande d'enregistrement de la marque de commerce, je remarque que la requérante est située à North York.

La charge ultime de la preuve incombe à la requérante, laquelle doit établir, selon la prépondérance de la preuve, que sa demande satisfait aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*. Toutefois, la charge de présentation incombe à l'opposante qui doit présenter une preuve admissible suffisante permettant raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués au soutien de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson*

Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, p. 298].

L'opposante a avancé trois motifs d'opposition, lesquels reposent tous sur son allégation portant que la marque de la requérante crée de la confusion avec la marque TWISTER qui a été enregistrée sous le numéro 413,006 en liaison avec des friandises surgelées.

Le premier motif d'opposition, à savoir que la demande présentée contrevient à l'alinéa 30*i*) de la Loi, est rejeté du fait que l'opposante n'a ni allégué ni établi que la requérante connaissait l'existence de l'enregistrement de l'opposante lorsqu'elle a présenté sa demande. Je ne peux donc conclure que la requérante n'avait pas acquis la conviction qu'elle avait le droit d'employer la marque MISTER TWISTER.

Un autre motif d'opposition veut que la marque de la requérante ne soit pas distinctive. Ce motif d'opposition n'a pas été suffisamment étayé étant donné que l'opposante n'a jamais déclaré dans ses actes de procédure qu'elle a employé la marque TWISTER au Canada. Le simple fait d'enregistrer une marque de commerce ne suffit pas à rendre une autre marque non distinctive. Je rejette donc le motif fondé sur le caractère distinctif de la marque. Même si l'on estimait que la preuve de l'emploi par l'opposante de la marque TWISTER peut remédier à l'insuffisance des prétentions, ce motif devrait néanmoins être rejeté. Pour que ce motif ait pu être accueilli, il aurait fallu que l'opposante établisse que, en date du 8 août 2000, sa marque était devenu suffisamment connue pour faire disparaître le caractère distinctif de la marque [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, 58 (C.F. 1^{re} inst.)]. Comme l'indique la preuve, il n'y a pas eu de ventes de friandises surgelées de marque TWISTER depuis 1997 (ou peut-être 1998), et la marque

TWISTER de l'opposante n'était pas devenue suffisamment connue en date du 8 août 2000 pour étayer un motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif de la marque.

Le dernier motif d'opposition veut que la marque MISTER TWISTER ne soit pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)d) de la Loi du fait qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'opposante. Puisque l'opposante a produit en preuve une copie de son enregistrement, elle s'est acquittée de sa charge de présentation en ce qui concerne ce motif d'opposition.

En ce qui a trait à l'alinéa 12(1)d), la date pertinente est celle de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. Le critère d'appréciation de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. En appliquant ce critère énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, le registraire doit apprécier toutes les circonstances de l'espèce, notamment celles spécifiquement énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. Ces facteurs sont les suivants : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. L'importance accordée à chacun des facteurs pertinents peut varier selon les circonstances. [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.); *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

Chacune des marques en question possède un certain caractère distinctif inhérent, mais la marque de la requérante possède un caractère distinctif de plus grande importance vu que le mot TWISTER suggère à tout le moins sous un aspect une forme ou une caractéristique de produits de crème glacée ou de friandises surgelées.

Même s'il semble que la marque de l'opposante ait pu devenir assez bien connue avant 1998, il demeure difficile d'évaluer l'importance actuelle de cette réputation, si tant est qu'elle existe encore aujourd'hui, compte tenu que six années de non-emploi se sont écoulées. En outre, il semblerait que la marque de la requérante jouit d'une certaine réputation à ce jour en raison de son emploi continu.

La marque de l'opposante a été employée au Canada entre 1992 et 1997. Dans sa demande, la requérante prétend qu'elle a commencé à employer la marque en 1985, mais sa constitution en société semble ne s'être concrétisée qu'en 1994. M. Blazys affirme : [TRADUCTION] « Je suis président de Mister Twister [désignée antérieurement Mister Twister Distributors Inc.] depuis 1985 et, depuis cette date, j'ai employé de façon continue la marque MISTER TWISTER ». Étant donné le doute soulevé par l'opposante en ce qui concerne la date du premier emploi de la requérante, je ne considérerai pas la durée pendant laquelle les marques ont été employées comme un élément favorisant la position de la requérante. Toutefois, puisque l'opposante n'a pas contesté la date de premier emploi revendiqué par la requérante dans sa déclaration d'opposition, je n'examinerai pas davantage la question de l'exactitude de la date de premier emploi revendiqué par la requérante.

La requérante n'a pas demandé l'enregistrement de la marque MISTER TWISTER en liaison avec quelque friandise surgelée que ce soit. Néanmoins, les marchandises et services des parties se recoupent parce que, premièrement, les marchandises de la requérante pourraient être utilisées pour entreposer ou fabriquer des friandises surgelées et, deuxièmement, les services de la requérante comprennent la vente de friandises surgelées.

La marque de la requérante englobe celle de l'opposante. Cependant, la première composante des marques – celle qui est généralement considérée la plus pertinente pour distinguer des marques – n'est pas la même [voir *K-Tel International Ltd. c. Interwood Marketing Ltd.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 523, p. 527 (C.F. 1^{re} inst.)]

À titre de circonstance additionnelle, preuve a été faite que les mots « twist » et « twister » sont d'usage courant dans l'industrie des friandises surgelées, et qu'ils sont utilisés pour désigner deux saveurs entremêlées.

La question qui se pose est de savoir si un consommateur ayant un souvenir diffus de la marque de l'opposante penserait probablement en voyant la marque de la requérante que les marchandises et services connexes sont issus d'une même source. L'appréciation de toutes les circonstances de l'espèce m'amène à conclure que, selon la prépondérance de la preuve, il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques. La marque de l'opposante est intrinsèquement faible compte tenu de son caractère hautement suggestif, et actuellement je ne peux conclure qu'elle a acquis un quelconque caractère distinctif. En fait, il semblerait que d'autres commerçants de l'industrie de l'alimentation, et notamment de l'industrie des friandises

surgelées, utilisent le mot « twist » ou « twister » pour désigner des produits dans lesquels s'entremêlent deux saveurs. En outre, les marchandises de la requérante diffèrent de celles de l'opposante; la marque de la requérante comporte l'élément distinctif MISTER comme première composante de la marque; au surplus, l'opposante n'est peut-être plus intéressée par la présente instance comme peut le laisser entrevoir sa décision de ne pas présenter d'arguments à l'appui de son opposition.

Pour ces motifs, en ma qualité de personne déléguée – 63(3) par le registraire des marques de commerce, en vertu du pouvoir qui lui est conféré au paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette l'opposition suivant le paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO) LE 6 AOÛT 2004.

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