

**TRADUCTION/TRANSLATION**

**AFFAIRE CONCERNANT L'OPPOSITION  
de OMS Investments, Inc. aux demandes  
n° 1,016,651 et n° 1,016,652 produite par  
Pursell Vigoro Canada Inc. et maintenant  
inscrite au nom de Nu-Gro IP Inc. en vue de  
l'enregistrement des marques GRUB-EX et GRUBEX**

**Le 25 mai 1999, Pursell Vigoro Canada Inc. a produit des demandes d'enregistrement pour les marques de commerce GRUB-EX et GRUBEX basées sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec des « insecticides ». Les deux demandes ont été annoncées, aux fins de toute opposition éventuelle, le 26 juillet 2000. Les demandes ont été subséquemment cédées à Nu-Gro IP Inc. (ci-après Nu-Gro IP), la requérante inscrite au dossier.**

**L'opposante, OMS Investments, Inc. (ci-après OMS), a produit des déclarations d'opposition essentiellement identiques le 24 octobre 2000, dont des copies ont été transmises à la requérante le 7 novembre 2000. Dans chaque cas, le premier motif d'opposition est que la marque de commerce visée par la demande n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'opposante :**

<u>No d'enrg.</u>	<u>Marque de commerce</u>	<u>Marchandises</u>
429,228	CRABEX	herbicides
316,798	FEDEX	engrais et herbicide
246,724	KILLEX	herbicides pour l'entretien des pelouses et gazons (non-agricole)

**Selon le deuxième motif d'opposition, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi car, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement par la requérante, la marque visée par la demande d'enregistrement créait de la confusion avec les marques de commerce CRABEX, FEEDEX et KILLEX employées ou révélées antérieurement au Canada par l'opposante et ses prédécesseurs en titre. Selon le troisième motif d'opposition, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi car, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement par la requérante, la marque visée par la demande d'enregistrement créait de la confusion avec la marque de commerce GRUBEX révélée antérieurement par l'opposante au Canada en liaison avec des herbicides, insecticides et fongicides à usage industriel et domestique.**

**Selon le quatrième motif d'opposition, dans chaque cas la demande de la requérante n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi, car la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement au Canada vu l'adoption, l'emploi et l'enregistrement antérieurs de ses marques de commerce par l'opposante. Selon le cinquième motif d'opposition, la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement n'est pas distinctive, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante.**

**La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans chaque instance. À titre d'élément de preuve dans chaque instance, l'opposante a produit l'affidavit de Susan Dubb. À titre d'élément de preuve dans chaque opposition, la requérante a produit les affidavits de Brad Hale et de Ben Bundle. Les deux parties ont produit un exposé écrit dans chaque**

opposition, et les deux parties étaient représentées à l'audience qui a été tenue.

### Preuve de l'opposante

Dans son affidavit, en date du 29 juin 2001, M<sup>me</sup> Dubb indique qu'elle est secrétaire adjointe de l'opposante, OMS. Comme pièce A, elle joint à son affidavit des photocopies du dossier d'enregistrement des trois marques déposées CRABEX, FEEDEX et KILLEX de l'opposante, lesquelles établissent qu'elles ont été cédées à OMS en 1999 par le propriétaire précédent, Monsanto Company.

M<sup>me</sup> Dubb indique que OMS a accordé une licence d'emploi de ses trois marques de commerce canadiennes à Scotts Canada Ltd. (ci-après Scotts Canada). Selon elle, OMS a accordé une licence d'emploi de la marque de commerce GRUBEX aux États-Unis à The Scotts Company (ci-après Scotts). M<sup>me</sup> Dubb indique qu'elle a accès aux renseignements financiers de Scotts Canada et de Scotts. Selon elle, les ventes du produit FEEDEX au Canada pour les cinq années précédentes (probablement de juin 1996 à juin 2001) dépassaient 39 millions de dollars. Les ventes de KILLEX durant la même période dépassaient 17 millions de dollars, et les ventes de CRABEX durant la même période dépassaient 620 000 \$.

Selon M<sup>me</sup> Dubb, la marque de commerce KILLEX est employée au Canada depuis 1961, la marque FEEDEX est employée depuis 1986, et la marque CRABEX est employée depuis 1994. M<sup>me</sup> Dubb indique qu'elle a été informée par Andra Zundervan de Scotts Canada en ce qui concerne les dépenses de publicité se rapportant à ces trois marques de commerce, lesquelles s'élèvent à plus de 2,3 millions de dollars pour les cinq années précédentes. Étant

**donné que M<sup>me</sup> Dubb indique qu'elle avait accès aux livres comptables de Scotts Canada et vu qu'il n'y a pas eu de contre-interrogatoire de celle-ci quant à son affidavit, je suis prêt à admettre en preuve les chiffres fournis en ce qui concerne la publicité dans les présentes instances.**

**Comme pièce B, M<sup>me</sup> Dubb a joint à son affidavit des échantillons représentatifs de sacs, d'étiquettes et d'emballage liés aux trois marques de commerce canadiennes. Les diverses étiquettes KILLEX indiquent que Monsanto Company est le propriétaire inscrit de la marque de commerce et que Monsanto Canada Inc. est un licencié. Dans son exposé écrit, la requérante fait valoir que cela montre que l'emploi de la marque KILLEX ne revient pas à l'opposante. Toutefois, comme il a été signalé, Monsanto Company était le propriétaire antérieur de l'enregistrement de la marque de commerce canadienne. Par conséquent, il semblerait que les étiquettes produites par M<sup>me</sup> Dubb étaient simplement de vieilles étiquettes créées avant la cession de la marque à OMS.**

**Les étiquettes des produits CRABEX et FEEDEX indiquent que Scotts est le propriétaire inscrit de la marque et que Scotts Canada est titulaire d'une licence d'emploi. Ceci est contraire à l'affirmation de M<sup>me</sup> Dubb voulant que OMS soit le propriétaire inscrit de ces marques, comme il est indiqué dans le registre des marques de commerce. Par conséquent, il n'est pas certain que l'emploi des marques CRABEX et FEEDEX au Canada revienne à l'opposante OMS.**

**En ce qui concerne le genre d'entreprise de l'opposante, M<sup>me</sup> Dubb a joint à son**

affidavit, comme pièces C à F, des catalogues de produits. Il convient de noter que ces catalogues comprennent divers produits pour le jardin et la maison, notamment des engrais des herbicides, des insecticides et des rodenticides.

M<sup>me</sup> Dubb indique que la marque de commerce GRUBEX de l'opposante a fait l'objet de beaucoup de publicité aux États-Unis et que celle-ci a eu certaines retombées au Canada. Elle affirme qu'elle a été informée par Tracie Owens de Scott que la marque a fait l'objet de publicité dans des stations de télévision et de radio à Buffalo et à Détroit et dans des stations de télévision à Albany (New York). Elle indique également qu'elle a été informée par Joel Reimer de Scott en ce qui concerne l'annonce de la marque GRUBEX sur le site Web de Scott. Étant donné que M<sup>me</sup> Dubb indique qu'elle avait accès aux livres comptables de Scott et vu qu'il n'y a pas eu de contre-interrogatoire de celle-ci quant à son affidavit, je suis prêt à admettre en preuve, dans les présentes instances, les renseignements remis à M<sup>me</sup> Dubb par M<sup>me</sup> Owens et par M. Reimer. Toutefois, il convient de remarquer que l'opposante n'a pas établi que les annonces provenant des États-Unis ont été vues par quiconque au Canada. Par conséquent, les éléments de preuve de l'opposante sont insuffisants pour établir que la marque de commerce GRUBEX de l'opposante a une notoriété au Canada, et encore moins une notoriété suffisante pour établir que la marque a été révélée avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la requérante.

#### Preuve de la requérante

Dans son affidavit, M. Hale indique qu'il est le spécialiste des ventes et du marketing de Nu-Gro Corporation (ci-après Nu-Gro), laquelle est la société mère de Sanex Agro Inc.

(ci-après Sanex), de Wilson Laboratories Inc. (ci-après Wilson) et de la requérante, Nu-Gro IP. Selon M. Hale, Nu-Gro IP est propriétaire d'un certain nombre de marques de commerce en liaison avec des marchandises comme des herbicides, des insecticides et des rodenticides, y compris BUG-X, FLEA-X, SANEX, PAR-EX, ANTEX, BROADEX, RAT-X, RAT-XB et RAT-XC. M. Hale indique que Sanex, Wilson et Nu-Gro détiennent des licences concédées par Nu-Gro IP pour l'emploi des diverses marques de commerce de la requérante.

M. Hale indique que la valeur des ventes des produits susmentionnés pour les dix dernières années a excédé 64 millions de dollars. Ce chiffre correspond à la valeur en gros, et, selon M. Hale, le nombre total d'unités vendues pendant cette période dépassaient 6,4 millions. Même si M. Hale n'a pas fourni une répartition des ventes en fonction des lignes de produits ou des marques de commerce, il est évident, suivant les documents joints à son affidavit, qu'un bon nombre de ces produits ont fait l'objet d'un grand nombre de ventes commerciales. Plus particulièrement, aux fins de la présente procédure, il y a eu des ventes de produits portant des marques ayant le suffixe EX, y compris l'insecticide ANTEX, l'engrais PAR-EX et l'herbicide BROADEX.

L'affidavit de M. Bundle présente en preuve les résultats des recherches menées quant à l'état du registre des marques de commerce concernant l'existence des marques au dossier, y compris le suffixe « X » pour de l'engrais, de l'herbicide, de l'insecticide, du pesticide, du désherbant et du rodenticide, etc. La recherche de M. Bundle a permis de repérer l'existence de plus de 130 marques. Toutefois, sa recherche était trop générale aux fins des présentes oppositions. Ayant examiné les résultats des recherches concernant les marques pertinentes,

y compris le suffixe « EX » seulement, et enregistrées en liaison avec des marchandises semblables ou connexes à celles qui sont en litige dans la présente procédure, j'arrive à la conclusion qu'il y avait 48 marques déposées pertinentes appartenant à 37 propriétaires différents.

### **Motifs d'opposition**

En ce qui concerne le premier motif d'opposition dans chaque instance, la date pertinente pour tenir compte des circonstances liées à la question de la confusion en ce qui concerne une marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir la décision dans *Conde Nast Publications Inc. v. Canadian Federation of Independent Grocers* (1991), 37 C.P.R. (3d) 538 aux p. 541-542 (C.O.M.C.). De plus, il incombe à la requérante d'établir qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre les marques en litige. Finalement, pour appliquer le critère de la confusion visée au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées spécifiquement au paragraphe 6(5) de la Loi.

En ce qui concerne les trois marques de commerce déposées de l'opposante et des marques visées par les demandes d'enregistrement, ce sont toutes des mots inventés et, par conséquent, elles sont donc intrinsèquement distinctives. Toutefois, chacune d'entre elles suggère l'objet du produit connexe. Par conséquent, aucune des marques ne peut être qualifiée de marque ayant un caractère intrinsèque fort. Vu qu'il n'y a aucune preuve de l'emploi ou de la publicité de la marque de la requérante dans chaque instance, je dois conclure qu'elle n'est pas devenue connue au Canada. Les marques déposées KILLEX et FEEDEX de

**l'opposante ont été employées et ont passablement fait l'objet de publicité au Canada pendant un certain nombre d'années. Par conséquent, ces deux marques sont devenues connues dans une certaine mesure au pays. Par contre, la marque déposée CRABEX de l'opposante a fait l'objet de peu de ventes et, par conséquent, n'est devenue que peu connue au Canada.**

**La période pendant laquelle les marques ont été employées au Canada favorise l'opposante en ce qui concerne ses trois marques déposées. En ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, les marchandises des parties ne sont pas les mêmes, car les marchandises de l'opposante comprennent des herbicides et un engrais/herbicide, tandis que les marchandises proposées de la requérante consistent en des insecticides. Toutefois, comme il ressort clairement de la preuve des deux parties, ces marchandises sont reliées et elles sont toutes les deux utilisées pour l'entretien des gazons et des jardins. Les affidavits de Dubb et de Hale établissent que ces marchandises sont souvent fabriquées et vendues par la même société ou par le même groupe de sociétés, et que ces commerçants ont tendance à inclure des engrais, herbicides, pesticides, insecticides et rodenticides dans leurs lignes de produits. Comme l'a reconnu la requérante à la page 11 de son exposé écrit : « Les réseaux de distribution peuvent être identiques ».**

**En ce qui concerne l'alinéa 6(5)e) de la Loi, il y a un certain degré de ressemblance sur le plan de la présentation et du son entre chacune des marques déposées de l'opposante et les deux marques de commerce GRUB-EX et GRUBEX de la requérante. Ce sont tous des mots comportant deux syllabes et se terminant par le suffixe « EX ». Toutefois, l'élément le plus important de chacune des marques diffère. Il y a une certaine ressemblance dans les idées que**

suggère la marque CRABEX et par les deux marques de la requérante, car elles suggèrent toutes l'élimination de l'élément indiqué dans le préfixe de la marque. Il y a moins de ressemblance en ce qui concerne les deux autres marques déposées de l'opposante.

Comme autre circonstance en l'espèce, en assumant que l'emploi des trois marques déposées revient à l'opposante, je conclus que l'opposante est propriétaire et emploie une série de marques pour les herbicides et les engrais qui se terminent par le suffixe « EX », même s'il n'y a pas eu un emploi important de la troisième marque CRABEX. Néanmoins, conformément à la décision *McDonald's Corp. v. Yogi Yogurt Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), il serait au moins quelque peu plus probable que les consommateurs supposent qu'une autre marque ayant le suffixe EX employée en liaison avec des marchandises similaires ou connexes appartient à l'opposante. Ce fait augmente quelque peu le risque de confusion dans ces cas.

Par ailleurs, la requérante a produit au moins quelques éléments de preuve qui établissent qu'elle a, elle aussi, une série de marques se terminant par le suffixe « EX » pour des marchandises similaires. Ces marques comprennent PAR-EX, BROADEX et ANTEX. Toutefois, étant donné que M. Hale n'a pas produit une répartition des ventes selon chaque ligne de produits ou marque, je ne peux pas accorder beaucoup d'importance à la famille de marques naissante de la requérante.

La requérante a fait valoir que la portée de toute ressemblance entre les marques en litige dans les présentes instances est atténuée par la preuve relative à l'état du registre

produite avec l'affidavit de Bundle. La preuve relative à l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des inférences quant à l'état du marché : voir la décision en matière d'opposition *Ports International Ltd. v. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 et la décision *Del Monte Corporation v. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Il faut également signaler la décision *Kellogg Salada Canada Inc. v. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.), laquelle appuie la proposition voulant que des inférences quant à l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve relative à l'état du registre que si un grand nombre d'enregistrements pertinents sont trouvés.

Comme il a été signalé, l'affidavit de Bundle fait état de 48 marques déposées pertinentes ayant le suffixe EX appartenant à des tiers. Vu le nombre d'enregistrements pertinents, je suis en mesure de conclure que plusieurs des marques visées sont activement employées au Canada. Par conséquent, je suis en mesure de conclure que les consommateurs sont habitués de voir diverses marques ayant le suffixe EX employées en liaison avec des herbicides, pesticides, insecticides, engrais, et autres, et que de petites différences dans les autres éléments desdites marques seraient suffisantes pour les distinguer et permettre d'éviter de la confusion entre elles.

Pour appliquer le critère de la confusion, j'ai considéré qu'il s'agit d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Étant donné mes conclusions ci-dessus et, surtout à cause de l'emploi commun de marques ayant le suffixe EX par des tiers en liaison avec les mêmes produits ou des produits connexes, l'emploi mineur d'autres marques ayant le suffixe EX par la requérante et l'absence d'un degré élevé de ressemblance entre les

marques en litige, je conclus que la requérante s'est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait d'établir que ses deux marques ne créent pas confusion avec les trois marques déposées de l'opposante peu importe la mesure de l'emploi de deux de ces marques et l'existence possible de la petite famille de marques ayant le suffixe EX de l'opposante. Par conséquent, le premier motif d'opposition basé sur les trois marques de commerce déposées de l'opposante est rejeté dans chaque instance.

Dans chaque instance, le deuxième motif d'opposition est celui du droit antérieur basé sur l'emploi antérieur ou sur la révélation antérieure des trois marques déposées de l'opposante. L'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait d'établir que l'une ou plusieurs de ses marques étaient devenues bien connues au Canada au sens de l'article 5 de la Loi à la date du dépôt de la demande de la requérante. Par conséquent, le premier aspect du deuxième motif d'opposition est rejeté dans chaque instance.

En ce qui concerne le deuxième aspect du deuxième motif d'opposition, et en supposant que l'emploi des marques FEEDEX et CRABEX revenait à OMS, l'opposante a fait la preuve de l'emploi de chacune de ces marques avant la date du dépôt de la demande de la requérante, comme l'exige l'alinéa 16(3)a) de la Loi et le non-abandon des marques à la date de l'annonce de la demande de la requérante. Par conséquent, il incombe à la requérante d'établir qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre chacune de ses marques et les trois marques antérieurement employées de l'opposante à la date du dépôt de la demande de la requérante.

En grande partie, mes conclusions concernant le premier motif d'opposition sont

également applicables au deuxième motif d'opposition. Une différence importante est que Nu-Gro IP n'était pas la requérante à la date de dépôt et ne peut donc pas se fonder sur sa famille naissante de marques ayant le suffixe EX, car NU-Gro IP ne les a pas acquis de la requérante originale. Par ailleurs, le poids accordé à la petite famille de marques ayant le suffixe EX de l'opposante est moindre, car les ventes totales et la publicité des produits reliés et la renommée correspondante liée à chaque marque à la date de dépôt de la demande de la requérante étaient moindres. L'époque pertinente antérieure a peu d'incidence sur la preuve relative à l'état du registre, car la totalité des enregistrements pertinents, sauf quelques-uns, étaient déjà inscrits au registre à l'époque pertinente, et les marques de Nu-Gro ayant le suffixe Ex peuvent être ajoutées à la liste. Par conséquent, je conclus que la requérante s'est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait d'établir que ses deux marques ne créaient pas de confusion avec les trois marques employées antérieurement de l'opposante à la date du 25 mai 1999. Par conséquent, le deuxième aspect du deuxième motif d'opposition est également rejeté dans chaque instance.

Dans chaque instance, le troisième motif d'opposition exige que l'opposante fasse la preuve de la révélation de sa marque de commerce GRUBEX au Canada avant la date de dépôt de la demande de la requérante. Comme il a été examiné, l'opposante n'a pas établi de renommée quant à sa marque au Canada à n'importe quelle époque. Par conséquent, le troisième motif d'opposition est également rejeté dans chaque instance.

Dans chaque instance, le quatrième motif d'opposition ne fait pas valoir le motif d'opposition approprié. Le simple fait que l'opposante puisse avoir adopté, employé et

enregistré une ou plusieurs de ses marques au Canada avant la date de dépôt de la demande de la requérante n'appuie pas un motif de non conformité à l'alinéa 30*i*) de la Loi. L'opposante n'a pas fait valoir que la requérante a adopté ses marques en sachant que celles-ci créaient de la confusion avec les marques de l'opposante. Par conséquent, le quatrième motif d'opposition est également rejeté dans chaque instance.

Dans chaque instance, en ce qui concerne le cinquième motif d'opposition, il incombe à la requérante d'établir que sa marque n'est pas apte à distinguer et ne distingue pas véritablement ses marchandises de celles des autres partout au Canada : voir *Muffin Houses Incorporated v. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, l'époque pertinente pour tenir compte des circonstances concernant le présent litige est la date du dépôt de l'opposition (c.-à-d. le 24 octobre 2000) : voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la p. 130 (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la p. 424 (C.A.F.). Finalement, l'opposante a le fardeau de la preuve initial d'établir ses allégations de fait à l'appui de son motif d'opposition relatif à l'absence de caractère distinctif.

Le cinquième motif d'opposition porte essentiellement sur la question de confusion entre les marques des parties. Mes conclusions concernant les trois premiers motifs d'opposition s'appliquent également, en grande partie, au cinquième motif. Pour les raisons énoncées ci-dessus, je conclus que la requérante s'est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait d'établir que ses marques de commerce GRUB-EX et GRUBEX ne créaient pas de confusion avec l'une ou l'autre des marques de l'opposante à la date du dépôt de l'opposition.

**Par conséquent, le cinquième motif d'opposition est également rejeté dans chaque instance.**

**Compte tenu de ce qui précède, et conformément au pouvoir qui m'a été délégué par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette les oppositions de l'opposante à l'égard des deux demandes.**

**FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 24<sup>e</sup> JOUR DE NOVEMBRE 2004.**

**David J. Martin,  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce**