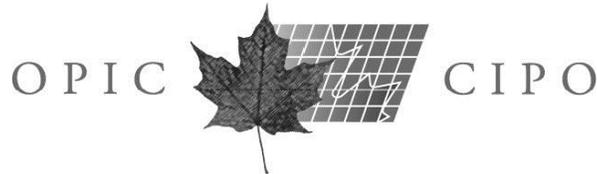


TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 190
Date de la décision : 2011-10-17

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION produite par
Kellogg Company à la demande
d'enregistrement n° 1,298,418 pour
la marque de commerce TIGER
POPS & Dessin au nom de
Colombina S.A.**

LE DOSSIER

[1] Le 20 avril 2006, Colombina S.A. a demandé l'enregistrement de la marque de commerce TIGER POPS & Dessin, reproduite ci-dessous, fondée sur son emploi projeté au Canada en liaison avec de la confiserie.



Il est possible qu'on ne puisse clairement voir sur l'image ci-dessus que le mot COLOMBINA apparaît dans le coin supérieur gauche, directement au-dessus des lettres TI du mot TIGER. La demande précise qu'il y a désistement du droit à l'usage exclusif du mot POPS en dehors de la marque.

[2] Après avoir modifié la demande pour répondre aux objections soulevées à l'étape de l'examen (voir le paragraphe 19 ci-dessous), les marchandises étaient décrites comme suit dans la demande :

Caramels et sucettes, caramels et sucettes remplis de gomme, toutes les marchandises susmentionnées excluant les céréales.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 17 octobre 2007 et a fait l'objet, le 19 mars 2008, d'une déclaration d'opposition de Kellogg Company (située à Battle Creek, Michigan, É.-U.). Le registraire, en application du paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, a fait parvenir à la requérante une copie de la déclaration d'opposition le 15 avril 2008. La requérante a alors produit et signifié une contre-déclaration contestant l'ensemble des allégations de la déclaration d'opposition. L'opposante a demandé et obtenu l'autorisation de déposer une déclaration d'opposition modifiée (voir la décision de la Commission datée du 5 février 2009).

[4] La preuve de l'opposante est constituée de l'affidavit de Wendy Woods. La requérante, quant à elle, a produit l'affidavit de Hernan Dario Mejia Alvarez; une copie certifiée du rapport de l'examineur daté du 20 mars 2006 à l'égard de la demande d'enregistrement de la marque de commerce n° 1,276,953; une copie certifiée du rapport de l'examineur daté du 10 janvier 2007 relatif à la demande en cause; et une copie certifiée de l'enregistrement de la marque de commerce n° LMC678,363. L'opposante a demandé et a obtenu l'autorisation de contre-interroger M. Alvarez sur son affidavit. M. Alvarez a toutefois choisi de ne pas se présenter à son contre-interrogatoire. Par conséquent, en vertu du paragraphe 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce*, l'affidavit de M. Alvarez a été retourné à la requérante et ne fait pas partie de la preuve versée au dossier (voir la décision de la Commission datée du 25 mars 2010).

[5] Malheureusement, les autres éléments de preuve susmentionnés de la requérante n'ont pu être trouvés. Il se peut qu'ils aient été retournés par inadvertance à la requérante

avec l'affidavit de M. Alvarez. Dans les circonstances, et comme j'ai eu accès aux dossiers que conserve le registraire, j'ai fait des copies (bien que non certifiées) des éléments de preuve manquants dans le dossier.

[6] Les deux parties ont soumis des plaidoyers écrits. J'ai écarté les passages des plaidoyers écrits qui renvoient à la preuve par affidavit de M. Alvarez. Seule l'opposante s'est présentée à l'audience tenue le 20 septembre 2011.

DÉCLARATION D'OPPOSITION (RÉSUMÉ)

[7] 1. Le premier motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 30(i) de la *Loi sur les marques de commerce*, est que la requérante ne peut pas être convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque visée par la demande en raison du fait que diverses marques figuratives TONY THE TIGER sont largement employées par l'opposante, lesquelles marques sont présentées dans l'annexe A jointe à la déclaration d'opposition.

2a). Le deuxième motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 12(1)d), est que la marque TIGER POPS et Dessin visée par la demande crée de la confusion avec diverses marques déposées de l'opposante employées en liaison avec des céréales à déjeuner, y compris la marque nominale TONY THE TIGER et diverses marques figuratives de tigre sous forme de personnage de bande dessinée, dont certains exemples sont présentés ci-dessous :

| Marque figurative | N° d'enregistrement | Marchandises |
|---|---------------------|---|
|  | LMC161,740 | Céréales prêtes-à-manger |
|  | LMC364,730 | Céréales à déjeuner et goûters à base de céréales |

| | | |
|---|-----------|---|
|  | LMC365165 | Céréales à déjeuner et goûters à base de céréales |
|  | LMC570146 | Montres, livres d'activités pour enfants |

Je désignerai collectivement la marque nominale de l'opposante TONY THE TIGER et les diverses marques figuratives de tigre de l'opposante représentant des personnages de bande dessinée comme étant la marque-personnage TONY THE TIGER de l'opposante.

2b). Comme deuxième motif d'opposition il est en outre allégué que la marque TIGER POPS et Dessin visée par la demande crée de la confusion avec d'autres marques déposées de l'opposante, dont certaines sont énumérées ci-dessous, employées en liaison avec des céréales à déjeuner et autres produits alimentaires :

(i) marques de céréales à déjeuner

POP

SNAP! CRACKLE! POP!

Marques POP et Dessin (voir le paragraphe 12 ci-dessous)

POPS

CORN POPS

KELLOG CORN POPS

CORN POPS JUST POPPED

POP LA RELÈVE

CORN POP ROCKS

GOTTA HAVE MY POPS

(ii) marques d'autres produits alimentaires

POP-TARTS

POP-TARTS MINIS

POP-TARTS SNAK-STIX

3. Le troisième motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 16(3)a), est que la requérante n'a pas le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque TIGER POPS et Dessin visée par la demande parce qu'à la date de production de la demande, la marque visée par ladite demande créait de la confusion avec diverses marques susmentionnées de l'opposante.

4. Le quatrième motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 16(3)b), est que la requérante n'a pas le droit d'enregistrer la marque TIGER POPS et Dessin visée par la demande parce qu'à la date de production de la demande, la marque visée par la demande créait de la confusion avec la demande d'enregistrement de la marque de commerce de l'opposante n° 1,163,123 pour POP-TARTS visant des articles de merchandising et des articles promotionnels.

5. Le cinquième motif d'opposition, fondé sur l'article 2, est que la marque visée par la demande n'est pas adaptée pour distinguer les marchandises de la requérante de celles de l'opposante.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

Wendy Woods

[8] Madame Woods s'est présentée comme directrice associée, Service de commercialisation chez Kellogg Canada Inc., principal fabricant de céréales à déjeuner au Canada. Kellogg Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive de l'opposante. Le 10 décembre 2003, la plupart des marques de commerce dont Kellogg Canada Inc. était propriétaire ont été cédées à l'opposante. Kellogg Canada Inc. a cependant continué à employer les marques en vertu d'une licence de l'opposante, qui contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et des services vendus sous les marques. Les marques susmentionnées comprennent les marques sur lesquelles l'opposante s'appuyait dans la déclaration d'opposition. L'opposante a été fondée en 1906 et possède maintenant 35 installations de fabrication dans 20 pays sur six continents. L'opposante distribue des produits, notamment des biscuits, des craquelins, des barres de céréales et des collations aux fruits dans plus de 160 pays.

[9] (a) Céréales KELLOGG'S FROSTED FLAKES

Le personnage et les marques de commerce TONY THE TIGER ont été lancés au Canada en 1952 lorsqu'ils sont apparus en liaison avec la nouvelle céréale KELLOGG'S FROSTED FLAKES. Le personnage est immédiatement devenu populaire et sa renommée a été maintenue de façon ininterrompue grâce à d'intenses activités promotionnelles et à sa visibilité dans les médias, et grâce à son emploi ininterrompu sur l'emballage des céréales KELLOGG'S FROSTED FLAKES. La pièce 3 jointe à l'affidavit de M^{me} Woods fournit divers exemples de l'emploi du personnage TONY THE TIGER sur l'emballage de céréales remontant à 1966.

[10] Les céréales à déjeuner vendues sous les marques de commerce de l'opposante, notamment KELLOGG'S FROSTED FLAKES, RICE CRISPIES, CORN POPS et POP-TARTS sont vendues dans des points de vente au détail partout au Canada, y compris les principales chaînes de supermarchés et d'alimentation. Les ventes en gros annuelles de KELLOGG'S FROSTED FLAKES au Canada s'élevaient à plus de 27 millions de dollars pour chacune des années 1998 à 2002 et s'élevaient à plus de 33 millions de dollars pour chacune des années 2003 à 2008. Depuis 1991, des messages publicitaires de KELLOGG'S FROSTED FLAKES où figure le personnage TONY THE TIGER ont été diffusés régulièrement sur les chaînes de télévision partout au Canada. Les dépenses de publicité du produit KELLOGG'S FROSTED FLAKES ont été supérieures à 26 millions de dollars pour la période de 2003 à 2008. Une illustration et/ou le nom TONY THE TIGER apparaissent sur de nombreux articles promotionnels, notamment des cartes-photos, des réflecteurs pour bicyclettes, des stylos, des bagues et des carnets de notes. Depuis 2002, ces objets ont été distribués par millions (voir la pièce 7 jointe à l'affidavit de M^{me} Woods).

[11] Un sondage réalisé en 1992 par le quotidien *Toronto Star* a indiqué que le personnage TONY THE TIGER était [TRADUCTION] « le porte-parole ou le porte-parole animal publicitaire favori ». Le personnage PILLSBURY DOUGHBOY [petit bonhomme Pillsbury] arrivait au deuxième rang. Le personnage TONY THE TIGER était également

mentionné dans le numéro de mai 1993 de l'hebdomadaire *People Weekly* dans sa compilation des [TRADUCTION] « 50 plus belles personnes dans le monde » (évidemment, ces éléments de preuve m'indiquent uniquement que les articles en question ont été publiés; ils n'attestent pas de la véracité du contenu de l'article). M^{me} Woods déclare que le personnage TONY THE TIGER a évolué pour devenir l'ambassadeur et le porte-parole de l'entreprise de l'opposante, participant (sous un déguisement) à des événements locaux, dont des visites dans les hôpitaux, des activités communautaires et de bienfaisance, de même qu'à des événements sportifs et de montgolfières.

[12] (b) Céréales RICE CRISPIES

Les marques POP de la requérante sont constituées des marques nominales POP; SNAP! CRACKLE! POP! et de diverses marques POP et Dessin, reproduites ci-dessous :



Il est possible que les illustrations ci-dessus ne permettent pas de clairement voir que le mot POP apparaît sur le chapeau porté par le personnage représentant un petit garçon. Les autres personnages de petit garçon présentés sur l'emballage du produit portent un chapeau sur lequel figurent les mots CRACKLE et SNAP. Les marques ci-dessus apparaissent sur l'emballage des céréales RICE KRISPIES vendues au Canada depuis 1928. La valeur en gros des produits RICE KRISPIES vendus de 2002 à 2008 a excédé 42 millions de dollars annuellement. Les dépenses de publicité pour les céréales RICE KRISPIES pour la même période ont totalisé plus de 37 millions de dollars.

[13] (c) Céréales CORN POPS

Les marques de l'opposante POPS; CORN POPS; KELLOG CORN POPS; CORN POPS JUST POPPED; POP LA RELÈVE; CORN POP ROCKS; et GOTTA HAVE MY POPS sont utilisées en liaison avec les céréales CORN POPS depuis les années 1970. La valeur

en gros des produits CORN POPS vendus de 2002 à 2008 a excédé 24 millions de dollars annuellement. Les dépenses de publicité pour les céréales CORN POPS pour la même période ont totalisé plus de 8 millions de dollars.

[14] (d) Tartelettes POP-TARTS

Les marques de l'opposante POP-TARTS; POP-TARTS MINIS; POP-TARTS SNAK-STIX sont utilisées au Canada en liaison avec les tartelettes POP-TARTS depuis 1966. La valeur en gros des produits POP-TARTS vendus de 2002 à 2008 a dépassé 19 millions de dollars annuellement. Les dépenses de publicité pour le produit POP-TARTS pour la même période ont totalisé plus de 13 millions de dollars.

[15] J'appellerai collectivement les marques de l'opposante mentionnées aux paragraphes 12 à 14 ci-dessus les marques POP de l'opposante.

[16] Dans le dernier paragraphe de son affidavit, M^{me} Woods exprime la préoccupation suivante :

[TRADUCTION]

[...] l'emploi de cette marque de commerce [la marque visée par la demande] qui comporte le dessin d'un tigre amical, le mot TIGER, le mot POPS et le dessin de rayures de tigre en liaison avec ce genre de produit [caramels et sucettes] amènerait les consommateurs à croire erronément que le produit était celui de l'opposante.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

N° d'enregistrement LMC678,363

[17] La requérante est la propriétaire de la marque nominale déposée TIGER POPS (qui a fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,276,953, dont il est question ci-dessous) en ce qui concerne son emploi en liaison avec les mêmes marchandises que celles mentionnées dans la présente demande d'enregistrement de marque figurative. La demande d'enregistrement visant la marque TIGER POPS se fondait sur son emploi au Canada depuis septembre 1995.

Rapport de l'examineur concernant la demande n^o 1,276,953 visant TIGER POPS

[18] La requérante Colombina S.A. a présenté une demande d'enregistrement de la marque TIGER POPS le 25 octobre 2005, laquelle a donné lieu à un enregistrement le 8 décembre 2006. L'examineur a avisé la requérante (i) qu'elle devait produire un désistement à l'égard de la composante nominale POPS, car elle décrivait clairement les sucettes dans les marchandises, (ii) que le mot « confectionary » [confiserie] était un terme trop large pour spécifier des marchandises.

Rapport de l'examineur relativement à la demande en cause concernant TIGER POPS et Dessin

[19] L'examineur a soulevé les mêmes objections en ce qui concerne la composante POPS et la description des marchandises, à savoir de la [TRADUCTION] « confiserie », dans la présente demande, comme il l'avait fait dans le cadre de la demande concernant TIGER POPS, dont il est question ci-dessus. De plus, dans la demande en cause, l'examineur a demandé que des traductions anglaise ou française des composantes nominales COLUMBINA et SUCONS soient fournies. La requérante a répondu à l'examineur en modifiant la demande et en l'informant qu'il n'existe pas de traductions anglaise ou française pour les mots COLUMBINA et SUCONS.

FARDEAU DE LA PREUVE

[20] Il incombe à la requérante de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, contrairement à ce qu'affirme l'opposante dans sa déclaration d'opposition. Il incombe toutefois à l'opposante, conformément aux règles de preuve habituelles, de prouver les faits invoqués au soutien des allégations formulées dans sa déclaration d'opposition (voir *John Labatt Limitée c. Les compagnies Molson Limitée*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298 (C.F. 1^{re} inst.)). L'attribution de la charge de présentation à l'opposante relativement à une question donnée signifie qu'elle ne sera examinée que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à son appui.

LA QUESTION PRINCIPALE EN LITIGE ET LES DATES PERTINENTES

[21] La question principale en litige est celle de savoir si la marque TIGER POPS & Dessin visée par la demande crée de la confusion avec une ou plusieurs marques de l'opposante. Il incombe à la requérante d'établir l'absence de probabilité raisonnable de confusion, sous le régime du paragraphe 6(2) de la *Loi* (reproduit ci-dessous), entre la marque visée par la demande et la marque de l'opposante :

L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées [...] ou que les services liés à ces marques sont [...] exécutés par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[22] Donc, le paragraphe 6(2) concerne le risque de confusion non pas entre les marques elles-mêmes, mais entre les sources des marchandises ou des services. Dans la présente espèce, la question qui se pose compte tenu du paragraphe 6(2) est celle de savoir s'il y aurait confusion entre les marchandises de la requérante, à savoir des caramels et des sucettes, vendues sous la marque TIGER POPS & Dessin visée par la demande, et les produits vendus par l'opposante, ou commandités ou approuvés par elle, sous sa marque-personnage TONY THE TIGER et sa marque POP.

[23] Les dates pertinentes pour l'examen de la question de la confusion sont : (i) la date de la décision, pour ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur le caractère non enregistrable; (ii) la date de production de la demande, qui est en l'occurrence le 20 avril 2006, en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement; (iii) la date de l'opposition, en l'occurrence le 19 mars 2008, relativement au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif (pour un examen de la jurisprudence relative aux dates pertinentes en matière de procédure d'opposition, voir la décision *American Association of Retired Persons c. Association canadienne des individus retraités/Canadian Association of Retired Persons* (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, aux pages 206 à 209 (C.F. 1^{re} inst.)). Dans la présente espèce, il est

cependant sans conséquence que la question de la confusion soit ou non examinée en fonction de l'une ou l'autre de ces dates pertinentes.

LE TEST EN MATIÈRE DE CONFUSION

[24] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour établir si deux marques créent de la confusion, il faut prendre en compte « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles qui sont énumérées aux alinéas 6(5)a) à e) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune a été en usage; le genre de marchandises, de services ou d'entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive : tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. En outre, tous les facteurs n'ont pas nécessairement un poids égal; le poids à donner à chacun d'eux varie selon les circonstances (voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)). Toutefois, comme l'a souligné le juge Rothstein dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5).

Examen des facteurs énumérés au paragraphe 6(5)

[25] Les marques TONY THE TIGER de l'opposante (c'est-à-dire la marque nominale et les variantes du personnage de bande dessinée) possèdent un caractère distinctif inhérent faible, mais selon une lecture objective de l'affidavit de M^{me} Woods et en l'absence de contre-interrogatoire, je conclus que les marques étaient très connues (sinon célèbres) au Canada à toutes les dates pertinentes. De même, les marques POP possèdent un caractère distinctif inhérent faible, mais je conclus toutefois qu'elles ont acquis une réputation appréciable au Canada à toutes les dates pertinentes. La marque TIGER POPS & Dessin visée par la demande possède un caractère distinctif inhérent

relativement faible puisque les principales composantes de la marque sont les mots TIGER, POPS et le dessin de la tête d'un tigre, personnage de bande dessinée. Aucune preuve ne tend à démontrer que la marque visée par la demande a acquis un caractère distinctif à toutes les dates pertinentes, que ce soit en raison de son emploi ou en raison de la publicité qui en a été faite autrement. Par conséquent, le premier facteur, qui réunit les caractères distinctifs inhérents et acquis, fait grandement pencher la balance en faveur de l'opposante.

[26] Les marchandises des parties sont intrinsèquement différentes mais liées et, en l'absence de preuve contraire, je présume que les confiseries de la requérante, à l'instar des céréales et des goûters de l'opposante, seront commercialisées de façon à être attrayantes pour les enfants. Je m'attendrais également à ce qu'il soit fort possible que les voies de commercialisation des parties, à savoir leurs points de vente au détail, se chevauchent.

[27] En ce qui a trait à la ressemblance entre la marque visée par la demande et les marques de l'opposante, je suis généralement d'accord avec les observations suivantes formulées par l'opposante dans son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION]

39. La marque figurative de la requérante peut être considérée comme la réunion de trois éléments centraux groupés ensemble : les mots TIGER et POPS et le dessin de la tête d'un tigre, personnage de bande dessinée. L'opposante est titulaire de droits à l'égard de chacun de ces trois éléments et possède des droits particulièrement forts à l'égard des éléments graphiques concernant le personnage du tigre.

[...]

42. La marque visée par la demande est composée d'un dessin de tigre, de l'expression TIGER POPS, du mot descriptif *sucons* (*sic*), de l'indication du nombre de produits et du mot « Colombina », figurant en très petits caractères. Les marques-personnages TONY THE TIGER comportent chacune le mot très distinctif TIGER et/ou un dessin de tigre bien en vue. Les dessins de tigre des deux parties sont très semblables, tel que cela est présenté ci-dessus. La présence de POPS dans la marque visée

par la demande augmente encore plus la probabilité de confusion puisque l'opposante jouit aussi d'une réputation appréciable en ce qui concerne cette marque.

43. De plus, le mot Colombina en très petits caractères n'aidera pas les consommateurs à faire la distinction entre la marque de commerce visée par la demande et les marques-personnages TONY THE TIGER et les marques de commerce POP de l'opposante puisque cet élément ne constitue pas une portion dominante de la marque de commerce en cause.

[28] Je suis également généralement d'accord avec l'observation formulée par l'opposante dans son plaidoyer écrit concernant la question de la confusion :

[TRADUCTION]

44. Compte tenu de la ressemblance entre la marque visée par la demande et les marques de l'opposante, compte tenu de la nature similaire des marchandises et du fait que les voies de commercialisation des parties sont identiques, et compte tenu de la réputation bien établie de l'opposante et de l'emploi prolongé des marques de l'opposante, il existe une forte probabilité que le consommateur moyen supposerait, suivant sa première impression ou un souvenir imparfait, que les marchandises des parties en liaison avec lesquelles les marques respectives sont utilisées proviennent de la même source [...].

[29] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée, selon la prépondérance des probabilités, du fardeau qui lui incombait, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque visée par la demande et les marques-personnages déposées TONY THE TIGER de l'opposante à l'une ou l'autre des dates pertinentes. L'opposante obtient donc gain de cause sur le deuxième motif d'opposition. J'ajouterais que la présentation en preuve de l'enregistrement de sa marque TIGER POPS mentionné au paragraphe 17 ci-dessus n'aide pas la requérante; à cet égard voir *Groupe Lavo Inc. c. Proctor & Gamble Inc.*, 32 C.P.R. (3d) 533, à la page 538 (C.O.M.C.).

[30] Pour essentiellement les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'opposante obtient aussi gain de cause en ce qui concerne le troisième motif d'opposition fondé sur

l'absence de droit à l'enregistrement et sur le cinquième motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

DÉCISION

[31] En conséquence, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je repousse la présente demande.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.