

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
de Electrolux Home Products, Inc. et
Husqvarna Outdoor Products Inc. à la
demande n° 1168028 produite par
2941538 Canada Inc. en vue de
l'enregistrement de la marque de
commerce WEEDERATOR**

Le 18 février 2003, la requérante 2941538 Canada Inc. a produit une demande d'enregistrement pour la marque WEEDERATOR fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

outil pour pelouse et jardin, nommément outil pour enlever les mauvaises herbes.

La demande a été publiée aux fins d'opposition dans l'édition du 17 décembre 2003 du *Journal des marques de commerce* et a fait l'objet d'une opposition de la part de Electrolux Home Products, Inc. le 10 février 2004. Le 19 février 2004, le registraire a fait parvenir à la requérante la déclaration d'opposition, dans laquelle l'opposante s'est appuyée sur deux enregistrements de la marque de commerce WEED EATER, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. La requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration. Au cours de la présente instance, l'opposante initiale Electrolux a cédé ses marques de commerce WEED EATER à Husqvarna Outdoor Products Inc. Electrolux a alors demandé l'autorisation de modifier la déclaration d'opposition pour ajouter Husqvarna à titre de co-opposante. La demande d'autorisation était appuyée par des copies certifiées des enregistrements de la marque de commerce WEED EATER montrant Husqvarna comme étant la propriétaire actuelle des marques. La requérante ne s'est pas opposée à la demande d'autorisation d'Electrolux, que la Commission a accueillie dans une décision datée du 30 janvier 2007. Seule

l'opposante a produit des preuves et était représentée à l'audience. Aucune des parties n'a déposé de plaidoyer écrit.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

Sont invoqués les motifs d'opposition suivants, tels que modifiés :

- a) la marque WEEDERATOR pour laquelle l'enregistrement est demandé n'est pas enregistrable aux termes 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 WEED EATER de Husqvarna, enregistrements n° 213324 et n° 304455, lesquels visent, parmi d'autres équipements, différents outils électriques pour l'entretien des pelouses, notamment pour couper les mauvaises herbes et tondre la pelouse;
- b) la requérante n'a pas le droit d'enregistrer la marque WEEDERATOR pour laquelle l'enregistrement est demandé aux termes de l'alinéa 16(3)a), car à la date de production de la demande, la marque WEEDERATOR créait de la confusion avec la marque WEED EATER, antérieurement employée ou révélée par Electrolux et par les prédécesseurs en titre des opposantes, en liaison avec les marchandises précisées aux enregistrements n° 213324 et n° 304455;
- c) la demande n'est pas conforme à l'article 30, car la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque pour laquelle l'enregistrement est demandé compte tenu de l'adoption, de l'emploi et de l'enregistrement antérieurs par les opposantes des marques de commerce WEED EATER mentionnées ci-dessus;
- d) la marque WEEDERATOR pour laquelle l'enregistrement est demandé n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante des marchandises des opposantes pour les motifs énoncés aux paragraphes a), b) et c) susmentionnés.

LA PREUVE DES OPPOSANTES

La preuve des opposantes comprend l'affidavit de George Hawranko, cadre supérieur au sein d'Electrolux. Son témoignage peut être résumé comme suit. Electrolux et ses prédécesseurs en titre ont employé la marque WEED EATER au Canada depuis 1973. La marque a été apposée sur des produits et sur des emballages de produits vendus au Canada, notamment des coupe-herbes, des coupe-bordures, des tracteurs, des tondeuses et des souffleuses. La pièce B,

jointe à l'affidavit de M. Hawranko, illustre les différents outils auxquels ce dernier fait référence dans son témoignage. Selon M. Hawranko, WEED EATER est [TRADUCTION] « aujourd'hui la marque la plus reconnue pour les équipements d'extérieur sur le marché ». Au Canada, les ventes de produits vendus sous la marque WEED EATER se sont élevées en moyenne à 3,56 millions de dollars par année en 1998 et 1999 et ont par la suite atteint environ 17,67 millions de dollars par année durant la période allant de 2000 à 2003 inclusivement.

Les produits WEED EATER sont vendus dans des magasins-entrepôts comme Canadian Tire, Wal-Mart et Rona, dans des détaillants en quincaillerie comme Home Hardware, et dans des coopératives comme Tru Serv et Federated Co-op. Selon M. Hawranko, les produits WEED EATER sont vendus dans [TRADUCTION] « tous les secteurs du marché canadien relatif aux pelouses et jardins [...] ». Plus de 2 millions de dollars par année ont été consacrés à la publicité et à la promotion des produits WEED EATER durant la période quinquennale allant de 2000 à 2005. Des copies montrant des exemples de publicité imprimée sont jointes à l'affidavit de M. Hawranko à titre de pièce C.

PRINCIPALE QUESTION EN LITIGE

La question déterminante en l'espèce est de savoir si la marque WEEDERATOR pour laquelle l'enregistrement est demandé crée de la confusion avec la marque WEED EATER de l'opposante Husqvarna. Les dates pertinentes pour examiner la question de la confusion sont (i) la date de ma décision en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité de la marque de commerce, (ii) la date de production de la demande, soit le 8 février 2003, en ce qui a trait aux motifs d'opposition fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement et sur le

non-respect de l'article 30; et (iii) la date de l'opposition, soit le 10 février 2004, en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif : pour un examen de la jurisprudence relativement aux dates pertinentes dans le cadre d'une procédure d'opposition, voir *American Retired Persons c. Assoc. canadienne des individus retraités* (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, aux pages 206 à 209 (C.F. 1^{re} inst.). En l'espèce, il importe peu que la question de la confusion soit examinée à une date pertinente précise.

FARDEAU DE LA PREUVE

Il incombe à la requérante d'établir qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, entre la marque WEEDERATOR pour laquelle l'enregistrement est demandé et la marque WEED EATER de l'opposante Husqvarna. Cela signifie que, s'il n'est pas possible d'arriver à une conclusion dans un sens ou dans l'autre une fois toute la preuve examinée, il faut rendre une décision défavorable à la requérante : voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, aux pages 297 et 298 (C.F. 1^{re} inst.). Le critère qui détermine la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour déterminer si deux marques créent de la confusion, il faut prendre en compte les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, soit : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune des marques de commerce 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. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être appréciés. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs

n'est pas forcément le même et dépend des circonstances : *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.).

EXAMEN DES FACTEURS PRÉVUS AU PARAGRAPHE 6(5)

La marque WEED EATER de l'opposante Husqvarna possède un caractère distinctif inhérent relativement faible puisqu'elle évoque l'usage auquel sont destinées les marchandises des opposantes, soit de désherber la pelouse. La marque WEEDERATOR pour laquelle l'enregistrement est demandé possède également un caractère distinctif inhérent faible puisqu'elle laisse entendre que les produits de la requérante, en « exterminant les mauvaises herbes », désherbent la pelouse. Je conclus à partir de la preuve que la marque WEED EATER avait acquis une solide réputation à toutes les dates pertinentes, mais je ne saurais conclure que la marque visée par l'enregistrement a, à l'une ou l'autre des dates pertinentes, acquis une quelconque réputation. Les marchandises des parties sont très similaires et je m'attendrais à ce qu'elles soient vendues côte à côte dans les mêmes points de vente. La période pendant laquelle les marques des parties ont été employé avant les opposantes, compte tenu que la marque WEED EATER a été employé au Canada pendant environ 30 ans avant la production de la présente demande. À mon avis, les marques des parties, considérées dans leur intégralité, se ressemblent passablement sur les plans visuel et sonore. Les marques en question évoquent aussi la même idée d'« éliminer les mauvaises herbes » ou de « se débarrasser des mauvaises herbes ». En outre, les marques en question comportent le préfixe WEED, et c'est la première partie ou la première syllabe d'une marque qui sert le plus à établir son caractère distinctif : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183, à la page 188 (C.F. 1^{re} inst.).

DISPOSITION

Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve lui incombant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en question.

Par conséquent, la demande est repoussée.

FAIT À LA VILLE DE GATINEAU (QUÉBEC), LE 25 FÉVRIER 2008.

Myer Herzig,
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce