

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Culinar Inc. à la demande d'enregistrement n° 722 538 concernant la marque de commerce BEARPAWS produite par Mountain Chocolates Ltd.

Le 11 février 1993, la requérante, Mountain Chocolates Ltd., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce BEARPAWS fondée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis janvier 1990 en liaison avec des « friandises ». La requérante a par la suite modifié l'état déclaratif de ses marchandises de façon à englober des « chocolats ».

La présente demande a été publiée pour fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 14 décembre 1994, et l'opposante, Culinar Inc., a produit une déclaration d'opposition le 17 mars 1995, dont copie a été envoyée à la requérante le 9 juin 1995. Cette dernière a signifié et déposé une contre-déclaration dans laquelle elle niait les motifs d'opposition de l'opposante. L'opposante a produit en preuve les affidavits de Paul Girard et de Jean Joncas, tandis que la requérante a produit en preuve les affidavits de Carol Luciani et de Ken McMurdo. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience.

Les trois premiers motifs d'opposition sont fondés sur les alinéas 30b), 30g) et 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*. Bien que le fardeau légal repose sur la requérante de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, il y a un fardeau de preuve initial qui repose sur l'opposante de démontrer les faits invoqués par elle à l'appui de ses motifs reposant sur l'article 30 [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, pp. 329-330; et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R.(3d) 293]. La date pertinente pour apprécier les circonstances relatives à la question de la non-conformité à l'article 30 de la *Loi* est la date de dépôt de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R.(3d) 469, p. 475].

L'opposante a allégué que l'adresse figurant dans la présente demande n'est que l'adresse d'une boîte postale et qu'elle n'est donc pas l'adresse complète de la requérante, au sens de

l'alinéa 30g) de la *Loi sur les marques de commerce*. Toutefois, dans sa contre-déclaration, la requérante a fait valoir ce qui suit :

“There is no mail delivery, and for this reason, a post office box is used. The applicant’s address is 119 Banff Avenue, Banff, Alberta.”
[Traduction] « Comme il n’y a pas de distribution postale, une boîte postale est utilisée. L’adresse de la requérante est le 119 Banff Avenue, Banff (Alberta). »

Compte tenu de l’indication de l’adresse de la requérante dans sa contre-déclaration, et compte tenu de la nature technique de l’objection soulevée par l’opposante, j’ai rejeté ce motif d’opposition.

L’opposante a également prétendu que la présente demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30b) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce que la requérante n’a pas employé sa marque de commerce BEARPAWS en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande depuis la date de premier emploi revendiquée, à savoir janvier 1990. Bien que le fardeau légal repose sur la requérante de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de l’alinéa 30b), l’opposante a le fardeau de preuve initial d’établir les faits sur lesquels elle s’est fondée à l’appui de ce motif. Le fardeau de preuve qui incombe à l’opposante en ce qui concerne la question de la non-conformité de la requérante à l’alinéa 30b) de la *Loi* est léger [voir *Tune Masters c. Mr. P’s Mastertune*, 10 C.P.R.(3d) 84, p. 89]. En outre, l’opposante peut s’acquitter du fardeau initial de preuve qui lui incombe en renvoyant non seulement à la preuve produite par elle, mais aussi à celle de la requérante [à cet égard, voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership*, 68 C.P.R.(3d) 216, p. 230].

L’opposante a soutenu que la preuve de la requérante satisfait au fardeau initial de preuve qui lui incombe en ce que l’affidavit McMurdo fait état de l’emploi de la marque de commerce BEAR PAWS et non de la marque de commerce BEARPAWS. Cependant, l’allégation expressément formulée par l’opposante dans sa déclaration d’opposition a trait à la date de premier emploi revendiquée par la requérante et non à la marque de commerce telle qu’employée par cette dernière. Comme l’opposante n’a soumis aucun élément de preuve concernant l’exactitude de la date de premier emploi revendiquée par la requérante, et comme la preuve de la requérante n’est pas incompatible avec la date de premier emploi revendiquée dans sa demande, j’ai rejeté ce motif d’opposition. Toutefois, si mon interprétation du motif de l’opposante concernant l’alinéa 30b) était

erronée, et si le motif comportait également un examen de la marque de commerce telle qu'employée par la requérante, j'aurais conclu que la preuve de la requérante démontre l'emploi de la marque de commerce BEAR PAWS et non de la marque BEARPAWS et que cette preuve aurait suffi à satisfaire le fardeau initial de preuve qui incombe à l'opposante.

En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) de la *Loi*, l'opposante a prétendu que la déclaration faite par la requérante dans la demande d'enregistrement selon laquelle elle est convaincue d'avoir le droit d'employer la marque de commerce BEARPAWS au Canada en liaison avec les marchandises visées par la demande est fautive en raison des allégations figurant dans le reste de la déclaration d'opposition. Cependant, l'opposante n'a produit aucun élément de preuve démontrant que la requérante était au courant de l'emploi, par l'opposante, de sa marque de commerce BEAR PAWS. Quoi qu'il en soit, même si la requérante avait été au courant de l'existence de la marque de commerce de l'opposante avant le dépôt de la présente demande, un tel fait n'est pas incompatible avec la déclaration figurant dans la demande selon laquelle la requérante était convaincue qu'elle avait le droit d'employer sa marque de commerce BEARPAWS au Canada pour la raison, entre autres, que sa marque de commerce ne crée pas de confusion avec la marque de commerce de l'opposante. Ainsi, ce motif ne sera retenu que s'il est jugé que les marques de commerce en cause créent de la confusion [voir *Consumer Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 191, p. 195; et *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*, 15 C.P.R. (2d) 152, p. 155]. J'examinerai donc les derniers motifs, qui sont fondés sur des allégations de confusion entre la marque de commerce BEARPAWS de la requérante et la marque de commerce BEAR PAWS de l'opposante.

L'opposante a ensuite soutenu que la marque de commerce BEARPAWS de la requérante n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce que la marque de la requérante crée de la confusion avec sa marque de commerce enregistrée BEAR PAWS, n° d'enregistrement 241 082, visant des « biscuits ». Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. De plus, le registraire doit garder présent

à l'esprit le fait que le fardeau légal repose sur la requérante de prouver qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties à la date pertinente. À cet égard, la date pertinente pour apprécier un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)].

La marque de commerce BEARPAWS de la requérante en liaison avec des chocolats et la marque de commerce enregistrée BEAR PAWS de l'opposante en liaison avec des biscuits ont un caractère distinctif inhérent.

La requérante a soumis l'affidavit de son président, Ken McMurdo, à l'appui de sa demande. L'affidavit McMurdo établit que la requérante a employé les mots BROWN BEAR PAWS, BLACK BEAR PAWS et POLAR BEAR PAWS en liaison avec des chocolats vendus dans deux magasins exploités par elle, à Banff, en Alberta. Selon M. McMurdo, le chiffre de vente de la requérante pour les friandises vendues sous la marque BEARPAWS a été d'environ 220 000 \$ par année, de 1993 à 1995, le chiffre d'affaires annuel actuel, à la date de son affidavit [27 juin 1996], s'élevant à environ 280 000 \$. Cependant, M. McMurdo ne précise pas si les chiffres d'affaires de la requérante ont uniquement trait à des « chocolats », soit les marchandises qui sont actuellement visées dans la demande de la requérante, ou si ces chiffres incluent également d'autres genres de friandises. En outre, les pièces annexées à l'affidavit McMurdo démontrent seulement la marque de commerce de la requérante employée en deux mots plutôt qu'en un seul. En raison de ces ambiguïtés dans l'affidavit McMurdo, j'ai accordé moins de poids à la preuve de la requérante.

L'opposante s'est fondée sur l'affidavit de son directeur des produits, Paul Girard, à l'appui de son opposition. M. Girard indique que l'opposante a mis au point une ligne de produits portant la marque de commerce BEAR PAWS depuis février 1975 et que l'opposante est le propriétaire de la marque de commerce enregistrée BEAR PAWS, n° d'enregistrement 241 082, émise le 14 mars 1980, et visant des « biscuits ». M. Girard a annexé à son affidavit des échantillons d'emballages des biscuits de l'opposante sur lesquels figurent des dessins-marques incluant les mots

BEAR PAWS. Selon M. Girard, pendant les six années précédant la date de son affidavit, les ventes annuelles de biscuits de l'opposante facturées à ses clients ont varié entre 480 000 \$ et 1 800 000 \$. L'auteur de l'affidavit a également donné le nom de plusieurs magasins d'alimentation et supermarchés au Canada où les biscuits BEAR PAWS de l'opposante ont été vendus au grand public. Bien que M. Girard n'ait pas indiqué si le chiffre de vente de l'opposante affiche une augmentation ou une diminution, la valeur en dollars des ventes réalisées par l'opposante au cours de la période de six ans dont M. Girard a fait mention excède certainement les chiffres de vente de la requérante.

Compte tenu de ce qui précède, j'ai conclu que la mesure dans laquelle les marques de commerce en cause sont devenues connues pèse en faveur de l'opposante. De même, la période pendant laquelle les marques de commerce des parties ont été en usage est une circonstance de l'espèce qui pèse également en faveur de l'opposante.

Les « chocolats » de la requérante sont différents des « biscuits » de l'opposante, bien que les marchandises des deux parties puissent être considérées comme des collations. De plus, il semble que les deux parties donnent à leurs marchandises l'apparence d'une patte d'ours.

Pour évaluer le risque de confusion entre des marques de commerce en fonction d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), le registraire doit tenir compte des canaux de distribution qui pourraient normalement être associés aux marchandises énumérées dans la demande de la requérante et dans l'enregistrement de l'opposante, étant donné que c'est l'état déclaratif des marchandises figurant respectivement dans la demande et dans l'enregistrement qui détermine l'étendue du monopole revendiqué par les parties à l'égard de leurs marques [voir *M. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, 19 C.P.R. (3d) 3, pp. 10-12 (CAF)]. Ainsi, en l'absence d'une restriction dans l'état déclaratif des marchandises fourni dans la présente demande pour ce qui est des canaux de distribution associés aux marchandises de la requérante, le registraire, dans son appréciation de la question de la confusion, ne peut prendre en compte le fait que la requérante écoule peut-être ses marchandises seulement par un circuit de distribution particulier, tel que ses propres magasins de détail [voir *Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien c. Super Dragon*

Import Export Inc., 2 C.P.R. (3d) 361, p. 372 (SPICFD.), 12 C.P.R. (3d) 110, p. 112 (CAF)]. En conséquence, dans la présente opposition, ni la demande de la requérante ni l'enregistrement de l'opposante ne limite les canaux de distribution associés à leurs marchandises respectives. Cependant, les états déclaratifs des marchandises doivent être interprétés en vue de déterminer la nature probable du commerce envisagée par les parties, plutôt que tous les commerces susceptibles d'être visés par le libellé. À cet égard, la preuve des commerces réels des parties est utile [voir *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.*, 68 C.P.R.(3d) 168, p. 169 (CAF)].

Bien que la preuve de la requérante établisse que ses « chocolats » sont vendus dans un magasin spécialisé où l'on trouve des aliments fins, je m'attendrais à ce que des biscuits soient également vendus dans un tel point de vente au détail. En outre, au paragraphe 5 de son affidavit, M. Girard indique que l'opposante fabrique et distribue également, entre autres, tous les genres de bonbons, y compris des bonbons contenant du chocolat. Bien que rien ne démontre que l'opposante a associé sa marque de commerce BEAR PAWS à l'un ou l'autre genre de bonbon, la preuve de l'opposante établit par contre qu'une société qui fabrique et distribue des biscuits pourrait également fabriquer et distribuer des bonbons. En conséquence, j'estime qu'il existe un chevauchement possible entre les canaux de distribution des parties.

Pour ce qui est du degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause, la marque BEARPAWS de la requérante et la marque de commerce enregistrée BEAR PAWS de l'opposante sont identiques dans le son et les idées qu'elles suggèrent, et elles se ressemblent beaucoup dans la présentation. En outre, la façon dont la requérante emploie sa marque de commerce en deux mots plutôt qu'en un seul est identique à la marque BEAR PAWS de l'opposante.

En tant qu'autre circonstance de l'espèce relativement à l'appréciation de la question de la confusion, la requérante a présenté une preuve de l'état du registre au moyen de l'affidavit de Carol Luciani. L'affidavit Luciani révèle l'existence de trois demandes de marque de commerce en instance au nom de Lou Albanese, faisant affaires sous la dénomination de Meat Factory, à l'égard des marques BEAR PAW, CHUNKY CLASSIC BEAR PAW BURGER et GRIZZLY BEAR PAW et visant les marchandises suivantes : « Produits à base de viande, nommément hamburgers au boeuf,

hamburgers au poulet, hamburgers à la dinde, hamburgers au veau et hamburgers au porc ». De plus, M^{me} Luciani a trouvé un enregistrement pour la marque de commerce PAWS visant des « grignotises au maïs à saveur de fromage ». Outre les demandes en instance visant des marchandises n'ayant aucun rapport avec celles des parties, la requérante n'a soumis aucune preuve d'emploi de ces marques. En conséquence, et compte tenu du nombre minime de marques trouvées par la requérante, j'ai accordé peu de poids à cette preuve.

La requérante a également fait valoir que l'opposante n'a présenté aucune preuve de cas de confusion réelle. Toutefois, cette dernière a écoulé jusqu'à présent ses produits seulement dans deux magasins au détail situés à Banff, en Alberta, et aucune preuve n'indique que les biscuits BEAR PAWS de l'opposante ont été vendus dans cette région de l'Alberta. En conséquence, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une circonstance de l'espèce pertinente dans la présente opposition.

Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, du degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause applicables à des amuse-gueules, qui pourraient passer par les mêmes canaux de distribution, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau légal qui lui incombait de démontrer qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce BEARPAWS visant des « chocolats » et la marque de commerce enregistrée BEAR PAWS de l'opposante. En conséquence, la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable en raison des dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*.

L'opposante a également contesté le droit de la requérante à l'enregistrement de la marque de commerce BEARPAWS en liaison avec des « chocolats » en raison de son emploi antérieur de la marque de commerce BEAR PAWS en liaison avec des collations et des desserts. L'affidavit Girard établit que l'opposante a employé sa marque de commerce BEAR PAWS en liaison avec des biscuits avant le mois de janvier 1990, qui est la date de premier emploi revendiquée par la requérante, et que l'opposante n'avait pas abandonné sa marque de commerce à la date de l'annonce de la présente demande. L'opposante s'est donc acquittée du fardeau qui lui incombait conformément aux paragraphes 16(5) et 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce* pour ce qui est du motif d'opposition concernant l'absence de droit. En conséquence, il incombe à la requérante

de démontrer qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause à la date de premier emploi revendiquée par la requérante. Toutefois, ce motif d'opposition est encore plus fort que le motif fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) en ce que la preuve de l'état du registre ne serait d'aucune utilité pour la requérante, étant donné qu'aucune des marques de commerce énumérées dans l'affidavit Luciani n'était soit enregistrée soit en instance au mois de janvier 1990. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)*a*) est également retenu.

Comme j'ai conclu que la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable et que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce BEARPAWS à l'égard de « chocolats », il s'ensuit que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive, ce qui fait que le dernier motif d'opposition est lui aussi retenu.

Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je repousse la demande de la requérante conformément au paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE JOUR DE 20^e AVRIL 1998.

G.W.Partington,
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce