

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Kraft Foods Holdings, Inc. et Kraft Canada Inc.
à la demande n° 1035405 produite par Weetabix
of Canada Limited en vue de l'enregistrement
de la marque de commerce SHREDZ**

Le 9 novembre 1999, la requérante, Weetabix of Canada Limited, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce SHREDZ fondée sur l'emploi projeté de ladite marque de commerce au Canada. La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 11 juillet 2001 aux fins de toute opposition éventuelle en liaison avec les marchandises suivantes :

Céréales de petit déjeuner; goûter à base de céréale; ingrédients alimentaires, notamment un produit alimentaire à base de céréales pouvant être utilisé comme ingrédient pour la préparation d'un autre produit alimentaire, par exemple comme élément de grignotises.

Le 11 décembre 2001, les opposantes Kraft Foods Holdings, Inc. (« Kraft Foods ») et Kraft Canada Inc. (« Kraft Canada ») ont produit une déclaration d'opposition dont copie a été envoyée à la requérante le 5 février 2002. Le premier motif d'opposition porte que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*. Les opposantes allèguent que la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque faisant l'objet de la demande parce qu'elle savait ou aurait dû savoir que les opposantes possédaient des droits antérieurs dans la marque de commerce SHREDDIES.

Le deuxième motif d'opposition porte que la marque de commerce faisant l'objet de la demande n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes appartenant à Kraft Foods :

<u>Marque de commerce</u>	<u>N° d'enregistrement</u>	<u>Marchandises</u>
SHREDDIES	LCD10934	[TRADUCTION] Produits céréaliers; produits de grignotise aromatisés à base de blé, de maïs ou de farine, contenant des noix; soucoupes volantes pour jeux à lancer; boîtes à lunch et sacs à dos
APPLE CINNAMON SHREDDIES POMMES-CANNELLE	430677	Céréales de petit déjeuner
APPLE CINNAMON SHREDDIES	430676	Céréales de petit déjeuner
SHREDDIES & RAISINS	297500	Céréales
SHREDDIES POMMES-CANNELLE	431081	Céréales de petit déjeuner

Le troisième motif d'opposition porte qu'en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce qu'à la date de production par la requérante, la marque demandée créait de la confusion avec les marques de commerce déposées ci-dessus. Le quatrième motif d'opposition porte que la marque de commerce faisant l'objet de la demande n'est pas distinctive de la requérante parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées employées au Canada par Kraft Foods.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. À titre de preuve, les opposantes ont produit un affidavit de M. Scott Ellis et des copies certifiées de l'enregistrement des cinq marques de commerce de la première opposante. La requérante a pour sa part déposé en preuve les affidavits de Mme Kelly Ann Brady et de Mme Elizabeth A. Sterling. Les opposantes ont produit une contre-preuve consistant en l'affidavit de Mme Melanie Szweras. Les deux parties ont produit des observations écrites et une audience à laquelle les opposantes et la requérante étaient représentées a été tenue le 27 février 2006.

Les opposantes n'ont soumis leur liste des arrêts que le 27 février 2006, soit un jour avant l'audience. Ainsi, la représentante de la requérante m'en ayant fait la demande à l'audience, je l'ai invitée à soumettre, si elle le jugeait nécessaire, des observations écrites supplémentaires ayant trait à ces arrêts. La requérante a produit des observations supplémentaires par lettre le 6 mars 2006.

Preuve des opposantes

Dans son affidavit, M. Ellis se présente comme étant le directeur commercial de la section céréales chez Kraft Canada, licencié canadien des cinq marques de commerce déposées appartenant à Kraft Foods. M. Ellis relate en détail l'historique des entreprises des opposantes en ce qui concerne la marque maison POST en général et la marque du produit SHREDDIES en particulier. Le produit de céréales tel que décrit par M. Ellis est fait de céréales [TRADUCTION] « ... à grains entiers filamentés et tissés en carrés auxquelles on a ajouté une saveur ».

Selon M. Ellis, Kraft Canada vend des céréales de marque SHREDDIES à plus de 3500 magasins au Canada et ses ventes en gros pour la période allant de 1998 à 2002 excèdent 100 millions de dollars. Les frais de publicité couvrant la période allant de 1999 à 2002 s'élèvent à plus de 8 millions de dollars.

M. Ellis décrit l'accord de licence entre les deux opposantes. Kraft Foods a accordé à Kraft Canada une licence d'utilisation de la famille des marques de commerce POST au Canada, y compris les cinq marques déposées SHREDDIES invoquées dans la présente procédure. M. Ellis déclare que Kraft Foods exerce un contrôle sur la nature ou la qualité des produits fabriqués et vendus sous licence par Kraft Canada. Kraft Foods recourt notamment à des procédures de contrôle de la qualité, à des tests sur les produits et à des inspections périodiques.

Les pièces jointes C-1 à C-8 et D sont des emballages représentatifs du produit SHREDDIES des opposantes. De ces neuf emballages, sept identifient la marque de commerce comme étant une marque de commerce déposée utilisée sous licence par Kraft Canada. Les deux autres identifient SHREDDIES comme étant une marque de commerce déposée de Kraft Canada. De même, l'article promotionnel distribué en magasin -- joint à l'affidavit de M. Ellis comme pièce S -- identifie SHREDDIES comme étant une marque déposée de Kraft Canada.

Dans presque tout le reste de son affidavit, M. Ellis décrit les diverses publicités et activités promotionnelles relatives à la marque SHREDDIES, signées Kraft Canada. Il s'agit notamment d'une vaste campagne publicitaire télévisée, des programmes de publipostage direct, d'activités

promotionnelles conjointes et de commandites des sports mineurs. La dernière partie de l'affidavit de M. Ellis traite des hypothèses sur la façon dont la requérante va employer la marque de commerce demandée.

Preuve de la requérante

Dans son affidavit, Mme Brady se présente comme une agente de marques de commerce en formation qui travaille pour la firme représentant la requérante dans la présente procédure. Elle déclare qu'un avocat lui a demandé d'effectuer une recherche dans le registre des marques de commerce. La pièce A jointe à son affidavit constitue d'après elle [TRADUCTION] « ...un échantillon représentatif des céréales que j'ai repérées ». (Elle voulait probablement dire « marques » plutôt que « céréales ».)

La pièce A comprend un tableau des marques repérées. Ce tableau semble dresser une liste de diverses marques de céréales dont deux ou plus appartenant à différentes entreprises comprennent des mots descriptifs ou par ailleurs non distinctifs, tels que [TRADUCTION] « croquant », « cacao », « à l'ancienne », « fruit », « nature », etc. En dehors de la marque SHREDDIES de Kraft Foods, il ne figure sur la liste aucune autre marque actuellement inscrite au registre contenant l'élément « SHRED ».

Dans le reste de son affidavit, Mme Brady relate en détail les résultats de ses recherches sur les céréales trouvées dans différents magasins d'Ottawa. Les achats effectués par Mme Brady

démontrent dans une certaine mesure que plusieurs propriétaires de marque de commerce emploient certains termes communs non distinctifs pour leurs produits céréaliers. Toutefois, cet élément de preuve est dénué de pertinence en l'espèce. Il convient de noter que Mme Brady n'a pas pu repérer d'autres produits céréaliers arborant des marques de commerce semblables à la marque SHREDDIES. Le produit le plus similaire qu'elle a pu acheter était une boîte de céréales SHREDDED OATY BITES. Il apparaît toutefois de l'affidavit de M. Ellis que le mot « shredded » est un mot descriptif ou non distinctif dans l'industrie des céréales.

Dans son affidavit, Mme Sterling se présente comme une agente de marques de commerce du même bureau que Mme Brady. Mme Sterling s'est rendue dans un magasin Sobeys à Ottawa et y a acheté quatre différentes céréales. Trois de ces produits étaient fabriqués par Sobeys et aucun ne comportait des termes s'apparentant aux marques en cause en l'espèce.

Contre-preuve des opposantes

L'affidavit de Mme Szweras sert tout simplement à présenter en preuve des définitions tirées du dictionnaire des mots [TRADUCTION] « croquant », « croustillant », « à l'ancienne », « cacao », et « nature » pour confirmer leur caractère non distinctif dans l'industrie des céréales. Mme Szweras souligne qu'elle n'a pas trouvé le mot [TRADUCTION] « shreddie » dans le dictionnaire.

Motifs d'opposition

Pour ce qui est du premier motif, il ne s'agit pas d'un motif d'opposition en bonne et due forme. Même si la requérante connaissait la marque SHREDDIES des opposantes, ce fait à lui seul ne l'aurait pas empêchée de faire honnêtement la déclaration requise par l'alinéa 30*i*) de la Loi. Les opposantes n'ont pas allégué que la requérante a adopté sa marque tout en sachant qu'elle risquerait de créer de la confusion avec la leur. Par conséquent, le premier motif n'est pas retenu.

En ce qui a trait au deuxième motif d'opposition, la date pertinente pour l'examen des circonstances entourant la question de la confusion avec une marque de commerce déposée est celle de ma décision : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Fédération canadienne des épiciers indépendants* (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.). Il incombe à la requérante d'établir l'absence de probabilité raisonnable de confusion entre les deux marques en cause. En outre, dans l'application du critère de la confusion dont il est question au paragraphe 6(2) de la Loi, on doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi. Finalement, comme la preuve des opposantes porte essentiellement sur la marque de commerce SHREDDIES et qu'il y a très peu, sinon guère, d'éléments de preuve d'emploi des quatre autres marques déposées, un examen de la question de la confusion avec la marque déposée SHREDDIES nous permettra de trancher efficacement le deuxième motif.

Quant à l'alinéa 6(5)a) de la Loi, les marques des deux parties ont un caractère distinctif inhérent. Les marques évoquent cependant toutes deux l'idée d'un produit céréalier fait à partir de grains filamentés. Aucune n'est donc, de manière inhérente, une marque forte.

En l'absence de preuve établissant l'emploi ou la promotion de la marque de la requérante, je dois conclure qu'elle n'est pas du tout devenue connue au Canada. Par contraste, l'affidavit de M. Ellis révèle que la marque SHREDDIES a été passablement employée et publicisée au Canada. Toutefois, la requérante a-t-elle fait valoir, il n'est pas clair à qui revient cet emploi. Rappelons-nous que les emballages représentatifs accompagnant l'affidavit de M. Ellis comportent deux légendes différentes concernant l'emploi et la propriété de la marque de commerce SHREDDIES.

La requérante a soutenu qu'étant donné que les emballages identifiant Kraft Canada comme l'utilisateur détenant une licence ne mentionnaient aucunement le propriétaire de la marque, le paragraphe 50(2) de la Loi empêche Kraft Foods de se fonder sur l'emploi de la marque SHREDDIES par son licencié Kraft Canada. Par contre, le paragraphe 50(1) de la Loi n'exige pas l'identification du propriétaire. Le paragraphe 50(2) crée simplement une présomption réfutable d'emploi sous licence lorsque l'avis approprié est donné.

La requérante a de plus affirmé que l'étiquetage différent sur les emballages a donné lieu à l'emploi de la marque SHREDDIES tant par Kraft Foods que par Kraft Canada, ce qui diminue le caractère distinctif de la marque entre les mains de la première. Toutefois, comme l'ont noté

les opposantes, M. Ellis a clairement expliqué dans son affidavit l'accord de licence liant les deux entreprises, et sept des neuf emballages montrent un étiquetage qui y est conforme, savoir que la marque SHREDDIES est utilisée sous licence par Kraft Canada. Les opposantes ont en outre fait valoir que l'explication la plus plausible pour l'étiquetage différent sur deux des emballages est qu'il a dû simplement s'y glisser une erreur ou une erreur de transcription.

Comme M. Ellis a clairement expliqué l'accord de licence et comme la prépondérance de la preuve physique confirme cette situation, il serait injuste de retenir deux incompatibilités mineures contre les opposantes. Concrètement, le public a vraisemblablement continué à percevoir une source unique relativement aux céréales SHREDDIES en dépit des erreurs occasionnelles en matière d'étiquetage. Au mieux, les deux emballages différents suggèrent que le contrôle de la qualité exercé par Kraft Foods n'était peut-être pas aussi diligent que l'a fait valoir M. Ellis.

Ainsi que l'ont affirmé les opposantes, il est injuste que la requérante attende jusqu'à la dernière phase des procédures pour faire ressortir les différences, pour ensuite invoquer le caractère non distinctif de la marque, qu'elle soit utilisée par l'une ou l'autre des opposantes. Si la requérante croit réellement qu'il existait deux utilisateurs distincts de la marque, elle aurait dû soulever la question en contre-interrogeant M. Ellis à ce sujet. Ainsi, j'estime suivant la prépondérance de la preuve que l'emploi de la marque SHREDDIES l'a toujours été sous licence par Kraft Canada, lequel bénéficie à Kraft Foods.

Pour l'application de l'alinéa 6(5)a) de la Loi, je suis disposé à conclure que tous les emplois de la marque SHREDDIES sont assimilables à un emploi par Kraft Foods. Les deux épisodes d'étiquetage erroné ne sont vraisemblablement rien d'autre que des erreurs de transcription et, que ce soit sur le plan juridique ou en pratique, n'ont eu aucune incidence sur le caractère distinctif de la marque déposée de Kraft Foods. Je peux donc conclure que la marque SHREDDIES est devenue bien connue au Canada alors qu'elle appartenait à la première opposante Kraft Foods.

Quant à l'alinéa 6(5)b) de la Loi, la période pendant laquelle les marques ont été en usage milite en faveur des opposantes. Quant aux alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, l'état déclaratif des marchandises de la requérante comprend des céréales de petit déjeuner, soit le même produit que vendent les opposantes sous la marque SHREDDIES. Les autres éléments figurant dans l'état déclaratif des marchandises de la requérante paraissent s'apparenter aux marchandises des opposantes. La nature du commerce des parties serait vraisemblablement identique. En fait, le dépliant publicitaire de la requérante – joint en pièce V à l'affidavit de M. Ellis – donne à penser que le produit céréalier proposé par la requérante pourrait s'avérer à peu près identique au produit SHREDDIES des opposantes.

En ce qui concerne l'alinéa 6(5)e) de la Loi, les marques ont un niveau de ressemblance passablement élevé, et ce, à tous égards. Les marques se ressemblent tant sur le plan visuel que du son, et évoquent toutes deux l'idée d'un produit à base de grain « filamenté ».

En tant que circonstance de l'espèce, la requérante s'est fiée à la preuve sur l'état du registre contenue dans l'affidavit de Mme Brady. La preuve sur l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions au sujet de l'état du marché : voir la décision en matière d'opposition Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432, et la décision Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F.1^{re} inst.). Il convient également de souligner la décision Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.), laquelle étaye la proposition selon laquelle les conclusions au sujet de l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve sur l'état du registre que si l'on réussit à repérer un nombre élevé d'enregistrements pertinents.

Comme l'ont fait valoir les opposantes, Mme Brady n'a pas précisé par quels moyens la recherche sur le registre des marques de commerce a été effectuée ni les termes qui ont été interrogés à cette fin. En fait, elle n'a même pas indiqué clairement qui avait effectué la recherche. Enfin, elle n'a pas soumis de copie complète des enregistrements repérés. J'estime donc que cette partie de l'affidavit de Mme Brady constitue du oui-dire auquel on ne peut se fier et, partant, n'est pas admissible en preuve.

Même si je tenais compte des résultats de la recherche de Mme Brady sur le registre, ces résultats n'aideraient en rien la cause de la requérante. Rappelons-nous que les résultats de cette recherche ne font que suggérer qu'il n'est pas rare de voir différents commerçants dans l'industrie des céréales de déjeuner recourir à divers mots descriptifs, ou par ailleurs non distinctifs, comme faisant partie de leurs marques de commerce. Mme Brady n'a pu repérer aucun enregistrement actuel permettant de penser que la marque des opposantes ou ses composantes sont couramment utilisées dans l'industrie.

Rappelons également que les recherches sur l'état du marché effectuées par Mmes Brady et Sterling souffrent des mêmes vices que celles sur l'état du registre. Le fait que différents commerçants utilisent les mêmes composantes non distinctives dans leurs marques de commerce pour des céréales n'a aucune incidence sur la question de la confusion en l'espèce. Qui plus est, il convient de noter que les auteurs des affidavits n'ont pu repérer aucun produit céréaliier portant une marque de commerce ressemblant à celle des opposantes, outre l'emploi descriptif du mot « shredded » dans la marque SHREDDDED OATY BITES.

Pour appliquer le critère de la confusion, j'ai considéré qu'il s'agit d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu des conclusions que j'ai déjà tirées, et tout particulièrement de la réputation acquise par la marque SHREDDIES, du chevauchement entre les marchandises et la nature du commerce des parties, ainsi que du degré de ressemblance entre les marques, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que sa marque ne crée aucune

confusion avec la marque déposée SHREDDIES. Le deuxième motif d'opposition est donc accueilli.

Quant au troisième motif, il ne s'agit pas d'un motif d'opposition en bonne et due forme. En l'absence d'allégation d'un emploi antérieur attribuable à un propriétaire identifié de la marque, il ne peut s'agir d'un motif d'opposition approprié fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi. Le troisième motif doit donc être rejeté.

Quant au quatrième motif, il incombe à la requérante de démontrer que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises de celles d'autres propriétaires au Canada : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, la date pertinente pour l'examen des circonstances entourant cette question est celle de la production de l'opposition (soit le 11 décembre 2001) : voir Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la p. 130 (C.A.F.), et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la p. 424 (C.A.F.).

Pour la plupart, mes conclusions au sujet du deuxième motif d'opposition valent également ici. Compte tenu de l'emploi répandu de la marque SHREDDIES et de la ressemblance entre les marchandises, les commerces et les marques des parties, j'estime que la marque SHREDZ de la requérante crée de la confusion avec la marque SHREDDIES des opposantes à la date de la production de l'opposition. Le quatrième motif d'opposition est lui aussi accueilli.

Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la requérante.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 22 MARS 2006.

David J. Martin,

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce