

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de R. C. Purdy Chocolates Ltd. à la demande
n° 1,031,626 produite par Eli A. Gershkovitch
en vue de l'enregistrement de la marque
de commerce HEDGEHOG**

Le 7 octobre 1999, la partie requérante, Eli A. Gershkovitch, a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce HEDGEHOG en se fondant sur l'emploi projeté de cette marque au Canada en liaison avec des « produits de farine, notamment des tartes et gâteaux ». La demande a été annoncée le 27 décembre 2000 aux fins d'opposition.

Le 18 mai 2001, l'opposante, R. C. Purdy Chocolates Ltd., a produit une déclaration d'opposition dont copie a été envoyée à la partie requérante le 26 juin 2001. Selon le premier motif d'opposition, la partie requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en raison de l'alinéa 16(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce* étant donné que la marque demandée, à la date du dépôt de la demande, créait de la confusion avec les marques de commerce HEDGEHOG et HEDGEHOGS antérieurement utilisées par l'opposante et les personnes à qui elle a accordé une licence, et devenues connues au Canada en liaison avec du chocolat.

Selon le deuxième motif d'opposition, la demande ne satisfait pas à l'exigence énoncée à l'alinéa 30i) de la Loi. L'opposante soutient que la partie requérante ne pouvait avoir la conviction d'être en droit d'employer la marque demandée au Canada étant donné qu'elle

connaissait ou aurait dû connaître les marques de l'opposante.

Selon le troisième motif d'opposition, la demande ne satisfait pas à l'exigence énoncée à l'alinéa 30e) de la Loi parce que la partie requérante n'a pas l'intention d'utiliser la marque demandée. Selon le quatrième motif d'opposition, la marque demandée n'est pas distinctive, les marques de commerce HEDGEHOG et HEDGEHOGS ayant été antérieurement utilisées par l'opposante et les personnes à qui elle a accordé des licences.

La partie requérante a produit et signifié une contre-déclaration. L'opposante s'est appuyée sur les affidavits de Karen Flavelle et de Keith Elliott. La partie requérante, quant à elle, a produit l'affidavit de Verna Smith. Les deux parties ont versé des plaidoyers écrits au dossier. Une audience a été tenue et les deux parties y étaient représentées.

La preuve de l'opposante

Dans son affidavit, Karen Flavelle se présente comme étant la présidente de l'opposante, R. C. Purdy Chocolates Ltd, et elle indique que sa société, qui possède 47 points de vente au détail en Colombie-Britannique et en Alberta, fabrique et vend des chocolats depuis plusieurs années.

Mme Flavelle affirme que l'opposante emploie ses marques de commerce HEDGEHOG et HEDGEHOGS en liaison avec des chocolats depuis au moins 1993. Elle précise que l'opposante [TRADUCTION] « [...] vend chaque année des millions de HEDGEHOGS ». Elle ajoute que les deux marques sont utilisées par trois sociétés

licenciées, à savoir Brussels Chocolates Ltd., Dynamic Chocolates et Rene Rey Swiss Chocolates Ltd.

Bien que l'affidavit de Mme Flavelle soit muet à ce sujet, il a été établi par une preuve prépondérante que les chocolats HEDGEHOG que vend l'opposante sont des chocolats en forme de hérisson (voir, par exemple, la pièce I jointe à l'affidavit de Mme Smith). Mme Flavelle joint à son affidavit des exemples représentatifs d'étiquettes, d'emballages et de matériel publicitaire employés en liaison avec les chocolats HEDGEHOGS. Dans le matériel publicitaire, les mots HEDGEHOG et HEDGEHOGS sont, dans certains cas, utilisés en tant que marque de commerce (voir les pièces 10 à 14) et, dans d'autres cas, ils le sont de manière descriptive, ce qui ne constitue pas un emploi en tant que marque de commerce (voir les pièces 4, 16 et 19).

Mme Flavelle ne précise pas quel est le chiffre d'affaires de sa société pour le produit HEDGEHOGS mais elle indique qu'il compte pour environ 7,5 % des ventes annuelles de chocolat de la société. Mme Flavelle fournit les chiffres relatifs aux dépenses de publicité que sa société a engagées de 1993 à 2001, lesquelles totalisent plus de 900 000 \$. L'opposante a également participé, de 1996 à 1998, à une levée de fonds à des fins caritatives dans le cadre de laquelle son produit HEDGEHOGS a été vendu par l'entremise de diverses chaînes de restaurants.

Mme Flavelle met en preuve les chiffres relatifs à la diffusion d'un périodique de l'industrie publié aux États-Unis. Elle fait aussi mention des résultats d'une enquête menée

par une autre entité en ce qui concerne la mesure dans laquelle l'opposante est connue dans les régions de Vancouver et de Calgary. Ces deux éléments de preuve sont inadmissibles parce qu'il constitue une preuve par oui-dire.

Dans son affidavit, Keith Elliott se présente comme étant le directeur général de Dynamic Chocolates (Dynamic), la filiale canadienne de Alpine Confections USA Inc. M. Elliott affirme que Dynamic vend des chocolats HEDGEHOGS au Canada et aux États-Unis depuis 1992 et que [TRADUCTION] « la marque de commerce est utilisée en vertu d'une licence par R. C. Purdy Chocolates Ltd. ». M. Elliott voulait vraisemblablement dire que la marque est utilisée en vertu d'une licence de l'opposante. De toute façon, tout comme Mme Flavelle, M. Elliott n'a pas fourni de copie du contrat de licence et il ne donne aucune précision en ce qui concerne le contenu de tel contrat et le contrôle exercé par l'opposante sur les caractéristiques ou la qualité des chocolats HEDGEHOGS fabriqués et vendus par Dynamic.

M. Elliott affirme que Dynamic vend les chocolats HEDGEHOGS partout au Canada dans approximativement 2 500 points de vente au détail dont ceux qui sont exploités par des chaînes de magasins comme Wal-Mart, Zellers, Costco et Shoppers Drug Mart ainsi que dans des épiceries. La marque HEDGEHOGS est utilisée en tant que marque secondaire, les principales marques de Dynamic étant BOTTICELLI et DOLCE D'OR. Selon M. Elliot, de 60 000 à 70 000 boîtes de chocolats HEDGEHOGS ont été vendues au Canada en 1992 et à compter de cette date la société a enregistré des ventes de plus de un million de dollars par année pour ce produit. Les dépenses engagées par la

société pour faire la promotion du produit en question sont de l'ordre de 75 000 \$ à 100 000 \$.

M. Elliot joint à son affidavit du matériel publicitaire et des emballages représentatifs de ceux qu'utilise l'opposante. Il y a sur la plupart des circulaires, jointes à son affidavit sous la cote 1, une photo d'une boîte de chocolats HEDGEHOGS sur laquelle est représenté en grand format un chocolat en forme de hérisson. La marque de commerce BOTTICELLI y figure également au-dessus de la marque HEDGEHOGS qui est inscrite en plus petits caractères que la première. Les lettres TM suivent la marque BOTTICELLI et la marque HEDGEHOGS est quant à elle suivie d'un R inséré dans un cercle, un symbole utilisé dans d'autres juridictions pour indiquer qu'il s'agit d'une marque déposée. Les mots « TM TRADEMARK OF DYNAMIC CHOCOLATES DELTA, B. C. » figurent sur l'emballage déposé au dossier sous la cote 2 et aucun élément de preuve ne permet de supposer l'existence d'un contrat de licence.

Bien que Dynamic ait fait un usage assez répandu de la marque de commerce HEDGEHOGS au Canada, il ne semble pas que cette marque ait été employée pour le bénéfice de l'opposante. Voici ce que prévoit le paragraphe 50(1) de la Loi à ce sujet :

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial -- ou partie de ceux-ci -- ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use la marque de commerce in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of la marque de commerce in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of la marque de commerce in that country by the owner.

Comme il est énoncé à la page 254 de la décision *MCI Communications Corp. c. MCI*

Multinet Communications Inc. (1995), 61 C.P.R.(3d) 245 (C.O.M.C) :

[TRADUCTION] En conséquence, il incombait à l'opposante d'établir les faits permettant de conclure qu'un contrat de licence informel existait, et que l'opposante avait un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des services fournis suivant le contrat de licence. L'opposante prétend qu'elle s'est acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait en démontrant que MCIT et MCII sont ses filiales en propriété exclusive. Ce fait à lui seul est, à mon sens, insuffisant pour établir l'existence d'une licence au sens de l'article 50. L'opposante doit également prouver qu'elle contrôle l'emploi de ses marques par ses filiales, et qu'elle prend des mesures pour garantir les caractéristiques et la qualité des services fournis.

En ce qui concerne le paragraphe 50(1), il ne suffit pas de simplement affirmer que l'opposante a octroyé des licences d'emploi à d'autres entités. L'opposante doit présenter des éléments de preuve permettant de conclure qu'elle remplit le critère de cette disposition : voir la décision rendue en matière d'opposition dans *Loblaws Inc. c. Tritap Food Broker (1999), 3 C.P.R. (4th) 108, aux pages 112 à 114. En l'espèce, aucun contrat de licence n'a été déposé au dossier que ce soit par l'opposante ou par Dynamic et ni l'une ni l'autre ne donne de précisions en ce qui concerne le contenu de tel contrat et le contrôle*

exercé par l'opposante sur les caractéristiques ou la qualité des chocolats vendus par Dynamic sous la marque HEDGEHOGS. Au contraire, le fait que les formulations des chocolats HEDGEHOGS de l'opposante et de Dynamic diffèrent portent à croire que l'opposante n'exerce pas de contrôle à cet égard (voir le plaidoyer écrit de la partie requérante, à la page 7).

La preuve de la partie requérante

Dans son affidavit, Verna Smith se présente comme une assistante juridique employée par le cabinet d'agents de marque représentant la partie requérante. Son affidavit vise surtout à rapporter les résultats de ses recherches dans Internet concernant l'emploi par des tiers du mot « hedgehogs » en liaison avec des chocolats et des marchandises connexes. Certaines des mentions qu'elle a repérées proviennent de sources américaines et ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente instance. Toutefois, elle a effectivement repéré plusieurs confiseurs de la Colombie-Britannique qui produisent et vendent des chocolats en forme de hérisson et qui utilisent le mot « hedgehogs » pour désigner leurs produits. De plus, le 20 juillet 2002 Mme Smith a été en mesure d'acheter les chocolats en question à une autre société de la Colombie-Britannique faisant affaires à New Westminster (voir le paragraphe 13 de l'affidavit de Mme Smith et la pièce jointe à celui-ci sous la cote K).

Dans les deux derniers paragraphes de son affidavit, Mme Smith donne des précisions concernant deux paires de marques déposées au Canada desquelles il appert que différentes entités sont propriétaires de la même marque ou d'une marque similaire

employée en liaison avec, dans un cas, des gâteaux et, dans l'autre, des chocolats. Ces éléments de preuve ne permettent pas de faire des inférences concernant l'état du marché canadien et ne sont donc pas pertinents en l'espèce : voir la décision rendue en matière d'opposition dans *Saturn Sunroof Inc. c. General Motors Corp.* (1989), 25 C.P.R. (3d) 343, à la page 346.

Les motifs d'opposition

Pour ce qui est du premier motif d'opposition qui se fonde sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi, l'opposante avait le fardeau initial de démontrer avoir employé ou fait connaître ses marques de commerce HEDGEHOG et HEDGEHOGS, ou l'une d'elles, avant le 7 octobre 1999, date du dépôt de la demande, et d'établir qu'à la date où la demande a été annoncée elle n'avait pas abandonné sa ou ses marques, selon le cas. L'affidavit de Mme Flavelle ne permet pas de conclure que les marques étaient devenues connues avant le dépôt de la demande. Toutefois, bien que la preuve ne soit pas claire en ce qui concerne l'emploi des marques en question, je suis en mesure de conclure que l'opposante avait utilisé ses deux marques avant la date du dépôt de la demande et qu'elle ne les a pas abandonnées par la suite.

Compte tenu de ce qui précède, pour statuer sur le premier motif d'opposition il faut déterminer si la marque de la partie requérante crée de la confusion avec les deux marques de l'opposante. Il incombe à la partie requérante de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en litige. De plus, la date pertinente pour l'examen des circonstances qui concernent la question de la confusion est

la date du dépôt de la demande. Enfin, pour appliquer le critère de la confusion fondé sur le paragraphe 6(2) de la Loi, il faut prendre en compte toutes les circonstances de l'espèce y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.

Pour ce qui est de l'alinéa 6(5)a) de la Loi, les marques de commerce de l'opposante, HEDGEHOG et HEDGEHOGS, ont toutes deux dans l'abstrait un caractère distinctif inhérent lorsqu'elles sont utilisées en liaison avec des chocolats. Toutefois, la preuve démontre que les chocolats de l'opposante sont des chocolats en forme de hérisson. Il s'ensuit que les marques évoquent, au moins dans une certaine mesure, les marchandises en cause et qu'elles ne sont pas intrinsèquement fortes.

Étant donné que Mme Flavelle n'a pas fourni de données précises en ce qui concerne le chiffre d'affaires de sa société pour les produits vendus en liaison avec les deux marques de l'opposante, il est difficile de savoir dans quelle mesure ces marques ont acquis une réputation. Néanmoins, compte tenu du fait que sa société a vendu, sur une base annuelle, des millions de chocolats sous les marques en question et qu'au fil des ans les deux marques ont, de manière assez importante, fait l'objet de publicité et d'activités promotionnelles, il est permis de conclure qu'elles étaient dans une certaine mesure devenues connues à la date du dépôt de la demande, à tout le moins en Alberta et en Colombie-Britannique.

La marque HEDGEHOG, qui fait l'objet de la demande, est intrinsèquement distinctive lorsqu'elle est employée en liaison avec les marchandises de l'opposante, mais si

cette dernière devait décider de produire des gâteaux et des tartes en forme de hérisson, le caractère distinctif de la marque s'en trouverait passablement affaibli. En l'absence de preuve d'emploi de la marque à ce jour, je dois conclure qu'à toutes les dates pertinentes elle n'était pas devenue connue.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage est favorable à l'opposante. Pour ce qui est des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, les marchandises des parties appartiennent de façon générale à la catégorie des produits alimentaires. Toutefois, les marchandises diffèrent dans une certaine mesure, les marchandises de la partie requérante étant des produits de boulangerie et ceux de l'opposante des chocolats. Les marchandises de l'opposante sont vendues dans des points de vente au détail où sont mis en vente des chocolats et d'autres bonbons en tous genres ainsi que des assortiments de noix. Comme l'a mis en preuve M. Elliott dans son affidavit, les chocolats de l'opposante sont également vendus dans des épiceries, qui sans doute vendent aussi des gâteaux et des tartes. Toutefois, je considère qu'on peut raisonnablement présumer qu'à l'intérieur d'une épicerie, les gâteaux et les tartes ne se trouveraient pas dans la section où sont placés les chocolats. Je suis donc d'avis que les parties n'occupent pas le même marché.

Pour ce qui est de l'alinéa 6(5)e) de la Loi, les marques en litige sont, sous tous les aspects, identiques ou quasi identiques.

J'ai tenu compte, entre autres circonstances, des conséquences qui découlent du fait que des tiers emploient la marque HEDGEHOGS ou le terme descriptif « hedgehogs » en

ce qui concerne des chocolats. Plus particulièrement, à la date du dépôt de la demande, Dynamic avait, partout au Canada, passablement utilisé la marque HEDGEHOGS en liaison avec des chocolats. Faute de preuve que la marque a ainsi été employée pour le bénéfice de l'opposante en vertu d'une licence, je dois conclure que plusieurs Canadiens en sont venus à associer la marque de commerce HEDGEHOGS à Dynamic lorsqu'elle est utilisée en liaison avec des hérissons en chocolat. Il appert donc que la marque HEDGEHOGS ne permettait pas de distinguer les chocolats de l'une ou l'autre des parties à la date pertinente.

L'affidavit de Mme Smith atteste que plusieurs autres chocolatiers vendent des chocolats en forme de hérisson appelés « hedgehogs ». Toutefois, compte tenu du fait que Mme Smith a effectué ses recherches en 2002, il est difficile de conclure que l'une ou l'autre des entreprises en question exerçait une telle activité à la date pertinente.

Pour appliquer le critère de la confusion, j'ai pris en considération qu'il s'agit d'une question de première impression et de vague souvenir. Compte tenu des conclusions précédemment énoncées et, plus particulièrement, des différences entre les marchandises des parties et les marchés qu'elles occupent, du fait que l'opposante emploie sa marque de manière non distinctive et qu'un tiers, à savoir Dynamic, utilise la même marque ou appellation en liaison avec des chocolats, et malgré le fait qu'il existe une grande ressemblance entre les marques en litige, je conclus que, à la date du dépôt de la demande, la marque HEDGEHOG que la partie requérante emploie en liaison avec des gâteaux et

des tartes ne créait pas de confusion avec les marques HEDGEHOG et HEDGEHOGS que l'opposante utilise en liaison avec des chocolats. Le premier motif d'opposition est par conséquent rejeté.

Le deuxième motif n'est pas un motif d'opposition valable. Le fait que la partie requérante ait pu connaître les marques de l'opposante ne suffit pas à établir qu'elle ne remplit pas l'exigence énoncée à l'alinéa 30i) de la Loi. L'opposante n'a pas allégué que la partie requérante a adopté sa marque sachant qu'elle créait de la confusion avec les marques de l'opposante. Le deuxième motif d'opposition est donc rejeté.

Le troisième motif, non plus, n'est pas un motif d'opposition valable. L'opposante n'a allégué aucun fait pour étayer sa prétention voulant que la partie requérante n'avait pas l'intention d'utiliser la marque demandée et, de toute façon, aucun élément au dossier ne tend à démontrer que la partie requérante n'a pas l'intention d'employer la marque demandée. Par conséquent, le troisième motif d'opposition est également rejeté.

Pour ce qui est du quatrième motif d'opposition, la partie requérante avait le fardeau de démontrer que sa marque est de nature à distinguer ou qu'elle distingue effectivement ses marchandises de celles des autres personnes 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 examiner cette question est la date du dépôt de l'opposition (c.-à-d. le 18 mai 2001) : voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25

C.P.R. (2d) 126, à la page 130, (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424, (C.A.F.). Enfin, il incombe à l'opposante de démontrer l'existence des faits allégués à l'appui du motif d'opposition fondé sur la non-distinctivité.

Le quatrième motif d'opposition repose pour l'essentiel sur la question de la confusion entre la marque de la partie requérante et les marques l'opposante, HEDGEHOG et HEDGEHOGS. La conclusion à laquelle je suis arrivé en ce qui concerne le premier motif s'applique ici. De fait, l'examen de cette question en fonction d'une date plus éloignée ne fait que renforcer la position de la partie requérante étant donné qu'à la date du dépôt de l'opposition Dynamic avait fait un usage plus intensif de la marque HEDGEHOGS. Je conclus donc qu'à cette date il n'y avait pas confusion entre les marques en litige et le quatrième motif est lui aussi rejeté.

Compte tenu de ce qui précède et vu les pouvoirs qui m'ont été conférés en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 22 MARS 2005.

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