

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
d'Applica Consumer Products, Inc. à la
demande n° 1,181,704 produite par InfraReady
Products (1988) Ltd. en vue de l'enregistrement
de la marque de commerce LITTERMATE

Le 30 juin 2003, InfraReady Products (1988) Ltd. (« InfraReady ») a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce LITTERMATE en se fondant sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec une

litière pour chats fabriquée de pâtée d'orge grossière cireuse sans coque.

La requérante a renoncé au droit à l'usage exclusif du mot LITTER en dehors de sa marque de commerce prise comme un tout.

La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du 7 juillet 2004 du *Journal des marques de commerce* et a fait l'objet d'une opposition de la part de HP Intellectual Corp. (« HPI ») le 7 décembre 2004. La requérante a répondu en déposant et en signifiant une contre-déclaration. La preuve de l'opposante comprenait l'affidavit de Michael R. Fretwell, cadre supérieur au sein de l'opposante. La preuve de la requérante comprenait l'affidavit de Mark D. Pickard, président de l'entreprise requérante. L'opposante a présenté en contre-preuve l'affidavit de Mabel Hung, commis.

Le dossier indique que l'opposante initiale HPI a fusionné avec Applica Consumer Products, Inc., le 17 janvier 2006. L'entité fusionnée fait affaire sous le nom de Applica Consumer Products, Inc. (« Applica »).

DÉCLARATION D'OPPOSITION

Les motifs d'opposition sont plaidés succinctement et reproduits intégralement ci-dessous.

[TRADUCTION]

- a) L'opposante fonde son opposition sur les motifs prévus à l'alinéa 38(2)a), à savoir que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) et qu'elle aurait dû être refusée par le registraire

conformément aux dispositions de l'alinéa 37(1)a). Plus précisément, la requérante n'a pu déclarer qu'elle était convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande et elle a déclaré à tort qu'elle avait l'intention d'utiliser la marque en liaison avec les marchandises énoncées dans la demande.

- b) L'opposante fonde en outre son opposition sur les motifs prévus à l'alinéa 38(2)b), à savoir que la marque de commerce revendiquée dans la demande n° 1,181,704 n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)d). La marque de commerce revendiquée dans la demande n° 1,181,704 crée de la confusion, au sens de l'article 6, avec la marque de commerce **LITTER MAID** portant le numéro d'enregistrement LMC528,457 appartenant à l'opposante employée à l'égard d'une « *litière électrique pour chats autonettoyante* ». Une copie dudit enregistrement est jointe aux présentes et fait partie intégrante de cette déclaration d'opposition.
- c) L'opposante fonde également son opposition sur les motifs prévus à l'alinéa 38(2)c), à savoir que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce revendiquée dans la demande numéro 1,181,704, compte tenu des dispositions du paragraphe 16(3). La marque de commerce revendiquée dans la demande numéro 1,181,704 crée de la confusion avec la marque de commerce **LITTER MAID** de l'opposante utilisée à l'égard de litières électriques pour chats autonettoyantes employées au Canada depuis au moins septembre 1997.
- d) De plus, l'opposante fonde son opposition sur le motif prévu à l'alinéa 38(2)d), à savoir que la marque de commerce **LitterMate** revendiquée dans la demande 1,181,704 n'est pas distinctive au sens de l'article 2 puisqu'elle n'est pas adaptée à distinguer les marchandises avec lesquelles on projette de l'employer de celles des autres marques et en particulier de celles de l'opposante.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

L'affidavit de M. Fretwell a été souscrit le 6 septembre 2005, soit avant la fusion précédemment mentionnée. Sa preuve peut être résumée comme suit. Applica et HPI sont des filiales d'Applica Incorporated. Applica produit et vend une vaste gamme de petits appareils électroménagers, tandis que HPI possède la propriété intellectuelle d'Applica. M. Fretwell déclare qu'Applica vend des litières électriques pour chats autonettoyantes LITTLE MAID depuis 1996, date à laquelle elle a acquis les droits de propriété à l'égard du produit et du nom de marque auprès de Waters Research Company. Le 10 avril 2001, Applica a transféré la propriété de la marque LITTER MAID à HPI et elle a, par la suite, employé la marque aux termes d'une

licence octroyée par HPI. L'opposante Applica a, elle-même et par le biais de ses prédécesseurs en titre, employé la marque LITTLE MAID, depuis au moins septembre 1997. Les bacs à litières sont utilisés principalement par les personnes qui ont des chats comme animaux de compagnie. Le bac nettoie automatiquement les déchets d'origine animale et les boules de litière en les déposant dans un récipient amovible. Le produit se vend partout en Amérique du Nord, y compris au Canada. Au Canada, les marchandises LITTER MAID sont vendues dans les grandes surfaces telles que Canadian Tire et Zellers ainsi que dans les animaleries. La requérante vend également les produits LITTER MAID sur Internet. Les paragraphes 6 et 7 de l'affidavit de M. Fretwell sont reproduits ci-dessous :

[TRADUCTION]

6. Est jointe aux présentes, à titre de pièce C, une page du catalogue annuel 2004 de Canadian Tire sur laquelle figure la litière électrique pour chats autonettoyante LITTER MAID. Cette page montre également de la litière pour chats de tiers fournisseurs, ce qui est courant puisque la litière pour chats et le bac à litière pour chats sont des produits complémentaires. Le catalogue annuel de Canadian Tire est distribué à des milliers de ménages canadiens partout au Canada.

7. Mon entreprise a récemment lancé la litière pour chats LITTER MAID sur les marchés américains et canadiens. Est jointe aux présentes, à titre de pièce O, une copie de la page 15 du rapport annuel de 2004 d'Applica Incorporated sur laquelle figurent la litière pour chats LITTER MAID de même qu'un bac à litière pour chats LITTER MAID et d'autres produits LITTER MAID.

Les pièces jointes susmentionnées étayent le témoignage de M. Fretwell. Au Canada, les ventes au détail des bacs à litière pour chats et accessoires LITTER MAID se sont élevées en moyenne à 228 000 \$ par année durant la période quadriennale 1998-2001 et ont atteint environ 1,33 million de dollars par année durant la période triennale 2002-2004.

M. Fretwell exprime ses craintes au paragraphe 11 de son affidavit reproduit ci-dessous :

[TRADUCTION]

11. D'après mon expérience, les consommateurs et les détaillants canadiens vont probablement confondre la marque LitterMate, lorsqu'elle sera employée pour la litière pour chats, avec la marque de commerce LITTER MAID, et ils vont probablement croire que ladite litière est fabriquée pour être utilisée dans le bac à litière pour chats LITTER MAID pour un fonctionnement optimal des caractéristiques automatiques de ces bacs.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

La preuve fournie par M. Pickard peut être résumée comme suit. M. Pickard est l'inventeur du produit de la requérante; il est également le président de la requérante depuis 1994. La requérante produit et vend plus de 160 produits à base de céréales, de légumineuses ou de graines oléagineuses à des fins alimentaires ou industrielles. Elle est propriétaire de LitterMate Bio-Products Ltd. (« Bio-Products »), une entreprise visant à améliorer la propriété d'absorption liquide de l'orge cireuse sans coque. La propriété intellectuelle créée par Bio-Products appartient à la requérante. Le produit LITTERMATE de la requérante est vendu dans des animaleries spécialisées partout dans l'Ouest canadien. La marque pour laquelle l'enregistrement est demandé, LITTERMATE, est bien en vue sur l'emballage du produit de la requérante et son nom a été inspiré par les deux chats qui ont servi à faire l'essai de la litière. Ils provenaient de la même portée et étaient, par conséquent, des « litter mates » (compagnons de portée).

Mon inspection des pièces jointes à l'affidavit de M. Pickard m'a permis de constater qu'il est indiqué, sur les emballages susmentionnés, que la personne-ressource pour le produit est une personne de Bio-Products et non de la requérante InfraReady. Sur une facture datée du 24 août 2005, établie pour un produit LITTERMATE, je constate également que l'on désigne Bio-Products et non la requérante, comme fournisseur de la litière pour chats.

CONTRE-PREUVE

L'affidavit de M^{me} Hung sert simplement à produire en preuve les recherches effectuées sur les sociétés InfraReady, la requérante et Bio-Products. Les documents, des photocopies

provenant de la direction des sociétés de la Saskatchewan, montrent que la requérante a été constituée en 1998, tandis que Bio-Products l'a été en 2003. Les deux sociétés partagent le même bureau et la même adresse postale et M. Pickard occupe un poste d'administrateur au sein de chacune de ces entreprises. Toutefois, rien n'indique dans les documents que Bio-Products appartient à InfraReady.

MOTIFS D'OPPOSITION A) ET D)

En ce qui concerne les motifs d'opposition a) et d) susmentionnés, l'opposante fait valoir que l'affidavit de M. Pickard est ambigu pour ce qui est d'établir qui, d'entre la requérante et Bio- Products, a commencé à utiliser la marque LITTERMATE. L'opposante se demande, entre autres, comment M. Pickard peut revendiquer être le président de la requérante depuis 1994, alors que la requérante n'a été constituée en société qu'en 1998.

Les arguments de l'opposante relativement à la question de savoir si la requérante peut revendiquer des droits de propriété à l'égard de la marque LITTERMATE sont énoncés à la page 9 de ses observations écrites, dont l'extrait ci-dessous est tiré :

[TRADUCTION] L'affidavit de M. Pickard n'allègue ni n'établit l'existence d'une convention de licence entre les deux entités selon laquelle le contrôle du caractère ou de la qualité des marchandises fabriquées et vendues par LitterMate Bio-Products Ltd. serait exercé par la requérante. La requérante n'a pas établi la relation entre les deux entreprises ni démontré qu'elles étaient étroitement liées ou qu'il existait un lien d'affaire important entre elles. L'affidavit de M. Pickard indique simplement que la requérante, InfraReady Products (1998) Ltd., est « la propriétaire » de LitterMate Bio-Products Ltd. Cependant, cette affirmation est contredite par l'affidavit de M^{me} Hung qui indique qu'InfraReady Products (1998) Ltd. n'est pas désignée comme étant une administratrice, dirigeante ou actionnaire de LitterMate Bio-Products Ltd. D'autre part, l'affidavit de M^{me} Hung établit que la requérante et LitterMate Bio-Products Ltd. sont deux entités juridiques distinctes et qu'elles sont en règle.

Je suis d'accord avec les observations de l'opposante selon lesquelles les lacunes dans le témoignage de M. Pickard créent des ambiguïtés pour ce qui est de savoir qui a employé en

premier la marque, quels droits de propriété la requérante peut revendiquer relativement à la marque en cause, LITTERMATE, et si de tels droits, le cas échéant, appartiennent à Bio-Products. Comme ces ambiguïtés doivent être tranchées contre la requérante (voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R.(2d) 183, au paragraphe 186 (C.F. 1^{re} inst.)), j'estime que l'opposante a gain de cause en vertu des motifs d'opposition visés en a) et d) ci-dessus. J'ajouterais que même si Bio-Products était une filiale en propriété exclusive de la requérante, ce fait, en soi, ne serait pas suffisant pour établir une convention de licence de la marque de commerce entre InfraReady et Bio Products en conformité avec l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce* : voir *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245, au paragraphe 254 (COMC).

MOTIFS D'OPPOSITION B ET C)

Je vais maintenant examiner les motifs d'opposition b) et c) ci-dessus, en supposant qu'InfraReady détient les pleins droits de propriété à l'égard de la marque pour laquelle l'enregistrement est demandé. Les motifs b) et c) ont trait à la question de confusion entre la marque LITTERMATE pour laquelle l'enregistrement est demandé et la marque de l'opposante LITTER MAID. Les dates pertinentes pour examiner la question de la confusion sont la date de dépôt de la demande, soit le 30 juin 2003, relativement au motif c) alléguant que la requérante n'a pas le droit d'obtenir l'enregistrement, et la date de la décision relativement au motif b) alléguant que la marque de commerce n'était pas enregistrable : pour un examen de la jurisprudence concernant les 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 paragraphes 206 à 209 (C.F. 1^{re} inst).

FARDEAU DE LA PREUVE ET CRITÈRE DE LA CONFUSION

Il incombe au requérant de démontrer 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 pour laquelle l'enregistrement est demandé, LITTERMATE, et la marque de l'opposante,

LITTER MAID. Cela signifie que, s'il n'est pas possible d'arriver à une conclusion dans un sens ou dans l'autre après la présentation de l'ensemble de la preuve, il faut rendre une décision défavorable pour la requérante : voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, aux pages 297-298 (C.F. 1^{re} inst.). Le critère qu'il convient d'appliquer en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour appliquer le critère de la confusion, il faut prendre en compte les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont 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 doivent être examinés. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas forcément le même et dépend des circonstances de chaque cas : *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 visée par la demande d'enregistrement, LITTERMATE, possède un caractère distinctif inhérent relativement faible étant donné qu'elle laisse entendre un lien avec des litières pour chats. De la même façon, la marque de l'opposante, LITTER MAID, possède également un caractère distinctif relativement faible. La preuve présentée par la requérante est insuffisante pour parvenir à quelque conclusion que ce soit relativement à la question de savoir si la marque pour laquelle la demande d'enregistrement a été effectuée a acquis un caractère distinctif à la date pertinente la plus tardive. À cet égard, la requérante n'a présenté aucune preuve établissant l'étendue de l'emploi de cette marque ou de la publicité dont elle a bénéficié. Toutefois, je suis en mesure de conclure à partir de la preuve présentée par l'opposante que sa marque LITTER MAID avait acquis une certaine réputation au Canada aux dates pertinentes grâce aux ventes qu'elle a réalisées sous cette marque. La période pendant laquelle les marques en question ont été en usage au Canada milite en faveur de l'opposante puisque cette dernière a employé sa marque LITTER

MAID au moins cinq ans avant que la requérante n'emploie sa marque LITTERMATE. Le genre de marchandises des parties est différent en ce sens que la marque déposée LITTER MAID de l'opposante englobe un dispositif mécanique tandis que le produit de la requérante est la matière qui serait utilisée conjointement avec le dispositif. Toutefois, les marchandises des parties sont des produits complémentaires et, tel que la requérante le reconnaît dans son argumentation écrite, les marchandises des parties [TRADUCTION] « peuvent être vendues par les mêmes voies commerciales et à la même catégorie d'acheteurs ». En outre, la preuve de l'opposante confirme que ces produits que sont les litières pour chats sont le prolongement naturel des activités de l'opposante. Enfin, les marques LITTERMATE et LITTER MAID considérées dans leur ensemble se ressemblent beaucoup en tous points, dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent. En ce qui a trait à ce dernier point, les deux marques suggèrent l'idée d'une « aide relativement à la litière ».

Dans *Borden, Inc. c. Ogilvie Flour Mills Co. Ltd. (No. i)* (1978), 44 C.P.R.(2d) 263, la Commission s'est penchée sur la question de savoir si la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement, MIRA-MEAL (nourriture pour animaux), créait de la confusion avec la marque de l'opposante, MIRRA-COAT (supplément nutritif pour animaux de compagnie). La Commission a refusé la demande en se fondant, en partie sur le raisonnement ci-dessous, figurant à la page 267 :

[TRADUCTION] À mon avis, le propriétaire d'un animal de compagnie achète la nourriture de son animal et connaît le produit de l'opposante, MIRRA-COAT dont il a un souvenir imparfait qui, j'en suis convaincu, pourrait le porter à présumer, en voyant les marchandises de la requérante, que ce sont les marchandises de l'opposante. Il ne pourrait pas, selon moi, s'empêcher de conclure qu'une partie qui fabrique un supplément nutritif pour animaux de compagnie fabrique également de la nourriture pour animaux de compagnie.

L'opposante fait valoir que le même raisonnement s'applique en l'espèce et que le propriétaire moyen de chat qui achète de la litière pour chats présumerait que les marchandises vendues sous

la marque LITTERMATE sont les marchandises de l'opposante vendues sous la marque LITTER MAID.

Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre les marques en cause aux dates pertinentes. Par conséquent, l'opposante obtient gain de cause sur le fondement des motifs d'opposition b) et c).

Vu ce qui précède, la demande est rejetée.

FAIT À LA VILLE DE GATINEAU (QUÉBEC), LE 13 NOVEMBRE 2007.

~~

Myer Herzig,

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce