

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT LES OPPOSITIONS de Genencor International, Inc. aux demandes n^{os} 814,175 et 814,176 produites par Gencor The Genetic Corporation en vue de l'enregistrement des marques GENCOR THE GENETIC CORPORATION et Dessin et GENCOR et Dessin

Le 4 juin 1996, la requérante a produit des demandes d'enregistrement des marques de commerce GENCOR THE GENETIC CORPORATION (demande n^o 814,175, illustrée ci-dessous) et GENCOR et Dessin (demande n^o 814,176, illustrée ci-dessous), en liaison avec les marchandises suivantes : « Produits dans le domaine de la reproduction animale, nommément sperme et embryons de bétail » et les services suivants : « Fourniture de services de laboratoire et services de consultation à la maison et sur place nommément conservation cryogénique, production de sperme de bétail, production et transfert d'embryons de bétail et tests génétiques; éducation des éleveurs et des personnes dans le domaine de l'agriculture en rapport aux technologies de **GENCOR** reproduction ».

GENCOR
THE GENETIC CORPORATION

GENCOR

Chacune de ces demandes était fondée sur un emploi projeté au Canada. Dans la demande n° 814,175, la requérante a renoncé au droit à l'usage exclusif des mots « genetic » et « corporation » en dehors de la marque de commerce. Les demandes n°s 814,175 et 814,176 ont été annoncées respectivement le 22 octobre 1997 et le 5 novembre 1997. Le 26 février 1998, l'opposante, Genencor International Inc. (l'opposante), a produit des déclarations d'opposition presque identiques à l'égard des demandes n°s 814,175 et 814,176. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration à l'égard de chacune des oppositions. Dans chaque cas, l'opposante a déposé en preuve les affidavits de Joseph Slattery et Margaret Horn. Les auteurs des affidavits ont tous deux été contre-interrogés relativement à leurs affidavits, et les transcriptions des contre-interrogatoires et les réponses aux engagements font partie du dossier de la présente instance. L'opposante a également déposé des copies des enregistrements de marques de commerce n°s 318,335 (m.c. : GENENCOR), 442,476 (m.c. : GENENCOR INTERNATIONAL), 318,334 (m.c. : GENENCOR et Dessin) et 424,711 (m.c. : GENENCOR INTERNATIONAL et Dessin). Dans chaque cas, la preuve de la requérante a consisté en l'affidavit de Brian O'Connor. L'opposante a demandé et obtenu l'autorisation de déposer les affidavits de Kathleen Hertzell et Mary Graupman. Cependant, étant donné que les auteurs de ces affidavits ont tous deux omis de se présenter à leur contre-interrogatoire, aucun de ces affidavits ne fait partie du dossier de la présente instance. Seule la requérante a présenté des observations écrites dans chaque cas. Aucune audience n'a été tenue.

Preuve de l'opposante

Affidavit Horn

Margaret Horn, vice-présidente et conseillère générale adjointe de l'opposante, explique que celle-ci fournit des enzymes industrielles et des catalyseurs aux principales entreprises des industries de la transformation du grain et de l'alimentation animale, y compris l'industrie laitière et l'industrie du boeuf. Elle affirme que l'opposante occupe le deuxième rang mondial des entreprises spécialisées en biotechnologie industrielle les plus importantes, et que celle-ci commande un chiffre d'affaires annuel d'environ 300 millions de dollars (américains) dans le monde entier et a réalisé au Canada, d'octobre 1997 à septembre 1998, des ventes d'environ 5,6 millions de dollars (américains). Lors de son contre-interrogatoire, elle a déclaré que les ventes se rapportaient probablement en grande partie à des enzymes industrielles et à des catalyseurs, mais elle a admis qu'elles pouvaient concerner d'autres produits non enzymatiques employés comme ingrédients dans d'autres produits.

M^{me} Horn affirme, au paragraphe 7 de son affidavit, que la marque de commerce et le nom commercial GENENCOR sont connus au Canada dans l'industrie laitière et l'industrie du boeuf, entre autres, en raison des ventes et de la publicité importantes réalisées depuis au moins 1984, et de la mention du nom et de la marque de commerce GENENCOR dans des articles et des brochures distribuées au Canada. À l'affidavit de M^{me} Horn, comme pièce 1, sont jointes des copies d'articles parus dans des publications de tiers entre 1987 et 1997 dans lesquels figurent les noms commerciaux et les marques de commerce de l'opposante. Les chiffres relatifs au tirage canadien de ces publications n'ont pas été fournis et, sauf en ce qui concerne le *Financial Post* et le *Ottawa Citizen*, je ne suis pas disposée à prendre connaissance d'office du tirage de ces

publications au Canada. Comme pièce 2, M^{me} Horn joint un certain nombre de brochures et de communiqués de presse qui décrivent l'entreprise et les produits de l'opposante. Elle déclare que la pièce 2.3 a été publiée entre 1982 et 1985, et que la pièce 2.4 a été produite à la fin des années 1980. Une liste de certaines des stations de radio, entreprises et organisations de journaux canadiennes à qui ces communiqués de presse ont été distribués a également été incluse dans son affidavit, même si M^{me} Horn a admis, en contre-interrogatoire, ne pas savoir de façon directe à qui ces communiqués de presse avaient réellement été distribués. À l'affidavit de M^{me} Horn, comme pièce 3, sont jointes les listes de produits et la documentation sur les produits de l'opposante se rapportant à des produits qui, selon ce qu'affirme M^{me} Horn au mieux de sa connaissance, sont disponibles et vendus au Canada.

M^{me} Horn a admis, en contre-interrogatoire, ne pas avoir une connaissance directe du fait que les produits de sa société étaient vendus directement à des entreprises de l'industrie laitière et de l'industrie du boeuf situées au Canada. Elle a de plus admis que sa société ne fournit aucun produit directement aux agriculteurs canadiens ni aucun produit portant le nom GENENCOR qui serait reçu par les agriculteurs. Les représentants de commerce de sa société ne font pas de visites particulières aux agriculteurs canadiens au Canada.

Elle a également déclaré en contre-interrogatoire qu'une personne qui désirerait se procurer les produits de sa société commencerait probablement par consulter le site Web et le service à la clientèle de l'opposante. Elle a aussi indiqué que l'opposante n'a pas d'entrepôt ni de service à la clientèle au Canada.

Affidavit Slattery

M. Slattery est directeur régional des É.-U., du Canada et du Mexique chez Finnfeeds International Limited (Finnfeeds), une filiale de Cultor Oy. L'opposante est une coentreprise détenue en parts égales par Eastman Chemical Company et Cultor Oy.

M. Slattery déclare que Finnfeeds approvisionne les fabricants d'aliments pour animaux du Canada en enzymes et en ingrédients entrant dans la composition des aliments pour la volaille et le porc depuis 1989. Finnfeeds achète des enzymes de l'opposante, les transforme et les vend à des fabricants d'aliments pour animaux, qui combinent ensuite les enzymes transformées avec des aliments pour animaux. M. Slattery explique que plusieurs des clients de Finnfeeds seraient au courant du fait que les enzymes vendues par Finnfeeds proviennent de Genencor, par le jeu de la mise en marché effectuée par Finnfeeds, en raison de leur connaissance générale de l'industrie. Il a cependant admis, en contre-interrogatoire, n'avoir fait aucune enquête auprès des clients de Finnfeeds pour déterminer s'ils savaient vraiment que les enzymes vendues par Finnfeeds provenaient de Genencor. Il a également admis en contre-interrogatoire que les enzymes vendues par Finnfeeds à ses clients sont généralement vendues en grand quantité et que l'emballage dans lequel les enzymes sont vendues ne mentionne pas Genencor.

Dans son affidavit, M. Slattery affirme également qu'une partie du matériel publicitaire de Finnfeeds indique que les enzymes de Finnfeeds proviennent de Genencor. Sont jointes à son affidavit, comme pièce 1, deux des brochures de Finnfeeds qui, affirme-t-il, auraient été distribuées à des clients ou à des clients éventuels canadiens et qui décrivent la relation existant

entre Finnfeeds et l'opposante. Cependant, M. Slattery ne fournit pas les chiffres relatifs à la distribution de ces brochures ni les dates auxquelles elles ont été utilisées.

Preuve de la requérante

M. O'Connor est le directeur général de la requérante. La société requérante a été constituée en 1996 à la suite de la fusion de deux centres d'insémination prospères, Western Ontario Breeders Inc., de Woodstock (Ontario) et United Breeders Inc., de Guelph (Ontario). La société requérante est une société sans capital-actions gouvernée par ses membres, qui sont au nombre de plus de 7900 membres actifs et qui proviennent de 26 comtés du sud de l'Ontario et de 7 districts du nord de l'Ontario.

La requérante offre une gamme complète de services techniques de reproduction dans le domaine de la reproduction animale. Ces services comprennent des services de laboratoire et de consultation internes et sur place, la récolte et l'implantation de sperme et d'embryons de bétail, l'entreposage cryogénique, des tests génétiques et des services d'éducation aux agriculteurs et aux personnes dans le domaine de l'agriculture en ce qui concerne les technologies de reproduction. La requérante vend également une gamme de produits de reproduction animale, notamment du sperme et des embryons de bétail, ainsi que divers produits agricoles.

M. O'Connor affirme que ces produits et services sont mis en marché et vendus en liaison avec le nom commercial et les marques de commerce GENCOR et Dessin (demande n° 843,598),

GENCOR THE GENETIC CORPORATION et Dessin (demande n° 814,176) et GENCOR et Dessin (demande n° 814,175) de Gencor.

Selon M. O'Connor, Gencor, qui détient 85 % du marché, est le chef de file dans le domaine de l'insémination artificielle et de l'élevage de bovins laitiers dans son territoire de vente local. Ses clients sont des éleveurs de bétail appartenant aux espèces suivantes : bovine, chevaline, porcine, ovine et caprine. Son territoire de service local couvre environ les deux tiers de la province de l'Ontario, et dans ce territoire, ses produits et services sont commercialisés par des employés à temps plein de Gencor qui se rendent directement sur les fermes. En dehors de son territoire de service local, la requérante commercialise ses produits et services en liaison avec ses noms commerciaux et marques de commerce par l'intermédiaire d'agents de mise en marché exclusifs qui, à leur tour, vendent directement aux éleveurs.

Les ventes de sperme en liaison avec le nom commercial et les marques de commerce Gencor au Canada se sont élevées à environ 8 607 022 \$ en 1997, 8 301 819 \$ en 1998, 8 184 532 \$ en 1999 et 8 264 161 \$ en l'an 2000. Les revenus attribuables aux services fournis par Gencor au Canada en liaison avec ses noms commerciaux et ses marques de commerce se sont chiffrés à environ 3 068 869 \$ en 1997, 3 399 321 \$ en 1998, 3 390 694 \$ en 1999 et 3 360 865 \$ en l'an 2000.

Gencor assure la promotion de ses produits et services en liaison avec ses marques de commerce par le biais de communiqués de presse, de foires commerciales, de foires de bovins, de congrès, de symposiums et d'activités pour les jeunes. De plus, Gencor a produit plusieurs brochures,

circulaires et bulletins d'information promotionnels qui font la publicité de ses produits et services en liaison avec ses noms commerciaux et ses marques de commerce Gencor. Gencor a dépensé annuellement, sur le plan de la publicité et de la commercialisation au Canada, les montants approximatifs suivants : 723 691 \$ en 1997, 488 014 \$ en 1998, 552 520 \$ en 1999 et 386 294 \$ en l'an 2000.

Sont jointes à l'affidavit de M. O'Connor, comme pièce A, des copies représentatives d'annonces montrant le nom commercial GENCOR et la marque de commerce GENCOR et Dessin ayant paru dans le *Holstein Journal*, le *Ontario Dairy Farmer* et le *Ontario Milk Producer* entre octobre 1996 et juin 2000. Le tirage de ces publications n'a pas été fourni. Sont également jointes à son affidavit, comme pièces C et D, des copies représentatives de brochures et de circulaires faisant la promotion des produits vendus par GENCOR qui, selon ce qu'affirme M. O'Connor, ont été distribués dans le territoire de service local de la requérante. Des copies représentatives des listes de prix produites et distribuées par Gencor à des foires commerciales, à des réunions de membres et directement dans les fermes ont été jointes comme pièce E. M. O'Connor affirme qu'environ 30 000 listes de prix de ce genre ont été distribuées depuis 1996.

Motifs d'opposition

Comme premier motif d'opposition, l'opposante a fait valoir que les marques de commerce de la requérante ne sont pas enregistrables selon l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elles créent de la confusion avec les marques déposées de l'opposante

mentionnées ci-dessus. La date pertinente à l'égard de ce motif d'opposition est la date de ma décision (voir *Park Avenue Furniture Corporation v. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks*, 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)). C'est à la requérante qu'il incombe d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige. Cela signifie que si aucune conclusion précise ne peut être tirée, la question doit être tranchée en faveur de l'opposante (voir *John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293).

Le critère de la confusion en est un de première impression et de souvenir imparfait. En appliquant le critère de la confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont énumérées expressément au paragraphe 6(5) de la Loi. Ces facteurs énoncés expressément au paragraphe 6(5) sont les suivants : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle chacun a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

L'importance qui doit être accordée à chacun des facteurs pertinents peut varier selon les circonstances [voir *Clorox Co. v. Sears Canada Inc.*, 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.); *Gainers Inc. v. Tammy L. Marchildon and The Registrar of Trade-marks*, (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

La plus pertinente des quatre marques déposées de l'opposante est la marque GENENCOR, enregistrée sous le n° TMA 318,335. Ainsi, l'examen de la question de la confusion entre cette marque et les deux marques de la requérante permettra de se prononcer valablement sur les motifs d'opposition de l'alinéa 12(1)d) dans chaque cas.

La marque GENENCOR de l'opposante a un caractère distinctif inhérent. Malgré les lacunes que comporte la preuve de l'opposante, il y a suffisamment d'éléments de preuve pour me permettre de conclure que la marque de l'opposante est, dans une certaine mesure, devenue connue au Canada.

La marque GENCOR et Dessin de la requérante a un caractère distinctif inhérent, quoique dans une moindre mesure que la marque de l'opposante puisqu'elle suggère l'idée d'une « genetics corporation ». En outre, la preuve indique que la marque est, dans une certaine mesure, devenue connue au Canada.

La marque GENCOR THE GENETICS CORPORATION et Dessin de la requérante possède un faible caractère distinctif inhérent. De plus, elle n'est, dans aucune mesure, devenue connue au Canada.

Pour ce qui est de l'alinéa 6(5)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, même si l'enregistrement de la marque de commerce GENENCOR de l'opposante est fondé sur un emploi au Canada depuis au moins le 5 janvier 1983, la preuve fournie ne corrobore pas, selon moi, cette

allégation. Je suis convaincue, cependant, que l'opposante a prouvé que sa marque est en usage au Canada depuis au moins octobre 1997. Étant donné que la requérante a également prouvé que sa marque GENCOR et Dessin est en usage depuis au moins 1997, je considère que ce facteur n'est favorable à aucune des parties.

En ce qui concerne la marque GENCOR THE GENETIC CORPORATION et Dessin (demande n° 814,176) de la requérante, cette dernière n'ayant présenté aucune preuve de son emploi, je considère que ce facteur est favorable à l'opposante en l'espèce.

En ce qui a trait aux marchandises, services et commerces des parties, ce sont l'état déclaratif des marchandises et services de la requérante et l'état déclaratif des marchandises de l'opposante contenu dans l'enregistrement n° TMA 318,335 qui s'appliquent : voir *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R.(3d) 3, p. 10-11 (C.A.F.), *Henkel Kommanditgesellschaft v. Super Dragon* (1986), 12 C.P.R.(3d) 110, p. 112 (C.A.F.) et *Miss Universe, Inc. v. Dale Bohna* (1994), 58 C.P.R.(3d) 381, p. 390-392 (C.A.F.). Cependant, ces états déclaratifs doivent être lus dans le but de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce visé par les parties plutôt que tous les commerces pouvant être compris dans le libellé. À cet égard, la preuve relative aux commerces réels des parties est utile : voir la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans *McDonald's Corporation v. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168, à la page 169.

Les marchandises et services des parties sont différents. La marque de l'opposante est enregistrée en liaison avec une gamme complète de préparations enzymatiques utilisées, notamment, dans la production d'ensilage agricole, alors que les marchandises de la requérante consistent en une gamme de produits de reproduction animale domestique et ses services, en une gamme complète de services techniques de reproduction dans le domaine de la reproduction animale. Les marchandises et services de la requérante ne sont pas liés aux industries de la transformation du grain et de l'alimentation animale.

Les réseaux de distribution des parties sont également différents. Dans son territoire de service local, la requérante vend directement ses produits et services aux agriculteurs par l'entremise de ses employés. En dehors de son territoire de service local, des agents de mise en marché vendent directement les produits de la requérante aux éleveurs de bétail. L'opposante, par contre, vend ses enzymes à des entreprises comme Finnfeeds qui transforment les enzymes pour ensuite les vendre à des fabricants d'aliments pour animaux qui, eux, combinent les enzymes transformées avec des aliments pour animaux. Le produit de l'opposante n'est jamais vendu directement à l'agriculteur.

Il y a un certain degré de ressemblance entre la marque de l'opposante et la marque GENCOR et Dessin de la requérante dans la présentation ou le son, étant donné que les mots qui composent les marques ne diffèrent que par deux lettres. Les deux marques commencent également par le préfixe GEN. La ressemblance entre les marques dans les idées qu'elles suggèrent est moindre, cependant, vu la nature de l'idée suggérée par la marque GENCOR et Dessin.

En ce qui concerne la marque GENCOR THE GENETIC CORPORATION et Dessin dont l'enregistrement est demandé, je considère qu'il existe un degré moins élevé de ressemblance entre cette marque et la marque de l'opposante dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, principalement en raison de l'ajout des mots THE, GENETIC et CORPORATION.

La question est de savoir si un consommateur qui a un souvenir général et imprécis de la marque de l'opposante, pensera vraisemblablement, en voyant la marque de la requérante, que les marchandises et services ont une source commune. Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier, des différences qui existent entre les marchandises et services et les réseaux de distribution des parties et de la mesure dans laquelle la marque GENCOR et Dessin de la requérante est devenue connue, je conclus que la requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver qu'il n'existe aucun risque raisonnable de confusion entre la marque GENENCOR, telle qu'elle s'applique à une gamme complète de préparations enzymatiques, et la marque GENCOR et Dessin, telle qu'elle s'applique à des produits et services de reproduction animale. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) est donc rejeté en ce qui concerne l'opposition faite à la demande n° 814,175.

Pour ce qui est de la marque GENCOR THE GENETIC CORPORATION et Dessin, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier, des différences qui existent entre les marchandises et services et les réseaux de distribution des parties et du faible degré de ressemblance entre la marque de l'opposante et la marque GENCOR THE GENETIC

CORPORATION et Dessin, je conclus que la requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver qu'il n'existe aucun risque raisonnable de confusion entre la marque GENENCOR, telle qu'elle s'applique à une gamme complète de préparations enzymatiques, et la marque GENCOR THE GENETIC CORPORATION et Dessin, telle qu'elle s'applique à des produits et services de reproduction animale. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) est donc également rejeté en ce qui concerne l'opposition faite à la demande n° 814,176.

Les autres motifs d'opposition, dans chaque cas, reposent sur la question du risque de confusion entre les marques des parties. Mes conclusions ci-dessus s'appliquent également, en grande partie, à ces motifs. Vu les commentaires que j'ai formulés ci-dessus relativement à cette question, je suis convaincue qu'il n'y avait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce et les noms commerciaux en litige à la date de production de la demande de la requérante (c.-à-d. le 4 juin 1996), date pertinente pour l'examen du motif de l'absence de droit à l'enregistrement, ni à la date de l'opposition (c.-à-d. le 26 février 1998), date pertinente pour l'examen du motif de l'absence de caractère distinctif. Les autres motifs sont donc, dans chaque cas, également rejetés.

Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette les deux oppositions.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 31^e JOUR D'AOÛT 2004.

C. R. Folz
Commissaire
Commission des oppositions des marques de commerce