

TRANSLATION/TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 224
Date de la décision : 2011-11-23

**DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS
produites par Hockey Puck Gum, LLC à
l’encontre des demandes n° 1,393,904 et
1,393,905 pour les marques de commerce
HOCKEY PUCK et RONDELLE DE
HOCKEY au nom de 3641082 Manitoba
Inc., faisant affaire sous le nom de
Alantra Foods**

[1] Le 2 mai 2008, 3641082 Manitoba Inc., faisant affaire sous le nom de Alantra Foods, (la Requérante) a produit des demandes en vue d’enregistrer les marques de commerce HOCKEY PUCK et RONDELLE DE HOCKEY, sous les n^{os} 1,393,904 et 1,393,905 respectivement. Les deux demandes sont fondées sur un emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : friandises congelées avec enrobage aromatisé et garniture aromatisée; friandises non congelées, nommément bonbons; biscuits secs; tablettes de chocolat; barres de friandises; friandises au chocolat et friandises au caramel anglais avec enrobages et garnitures aromatisés.

[2] Les deux demandes ont été annoncées aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 20 mai 2009.

[3] Le 20 octobre 2009, Hockey Puck Gum, LLC (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de chacune des demandes. La Requérante a répondu en produisant et en signifiant des contre-déclarations dans lesquelles elle niait les allégations de l’Opposante.

[4] À l'appui de chaque opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Sazia Aftab et Ellen Silk.

[5] À l'appui de chaque demande, la Requérante a produit un affidavit de Brian Derrick Donnelly.

[6] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[7] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites ou n'a demandé la tenue d'une audience.

[8] Dans chaque opposition, l'Opposante a soutenu que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'al. 16(3)a de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) parce que la marque visée par la demande créait, à la date de production de la demande, de la confusion avec les marques HOCKEY PUCK ou HOCKEY PUCK GUM antérieurement employées ou révélées au Canada par l'Opposante ou en son nom. Je vais d'abord examiner ce motif dans la mesure où il se rapporte à la marque HOCKEY PUCK de la Requérante (la Marque).

[9] L'Opposante a le fardeau initial de prouver qu'elle a employé ou révélé HOCKEY PUCK ou HOCKEY PUCK GUM au Canada avant le 2 mai 2008 et qu'elle n'avait pas abandonné les marques en date du 20 mai 2009 (voir par. 16(5)).

[10] Madame Silk, gestionnaire et fondatrice de l'Opposante, atteste que l'Opposante a vendu des gommes affichant HOCKEY PUCK GUM en évidence au Canada depuis une date antérieure au 2 mai 2008. À titre de pièces D et F, elle a fourni des exemples d'étiquettes utilisées sur les produits vendus au Canada avant le 2 mai 2008. Ces étiquettes arborent la marque HOCKEY PUCK GUM™ bien en évidence. Madame Silk fournit également à titre de pièce A des copies de factures représentatives, incluant des factures adressées à des acheteurs canadiens datant de 2006, 2007 et 2008. Chacune de ces factures montre le produit HOCKEY PUCK GUM dans la partie supérieure, c.-à-d. une photo d'un paquet de gommes ouvert, montrant clairement la marque HOCKEY PUCK GUM sur le couvercle. Madame Silk atteste que les ventes de produits HOCKEY PUCK réalisées par l'Opposante au Canada s'élevaient environ aux montants suivants : 2005 – 1 000 \$; 2006 – 54 000 \$; 2007 – 3 500 \$; 2008 – 2 700 \$; 2009 – 35 000 \$.

[11] La preuve permet à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau initial pour ce qui est de la marque HOCKEY PUCK GUM. La question consiste donc à savoir si la Requérente s'est acquittée du fardeau qui lui incombe d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. À cet égard, je dois déterminer s'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et HOCKEY PUCK GUM.

[12] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[13] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; *c*) le genre de marchandises, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à chacun de ces facteurs. [Voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), *Veuve Cliquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.), et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.).]

Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[14] Les deux marques possèdent un caractère distinctif inhérent.

[15] Seule l'Opposante a produit des éléments de preuve établissant que sa marque a été employée ou que la promotion en a été faite au Canada.

Alinéa 6(5)b) - la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage

[16] Quand la Requérante a produit sa demande fondée sur un emploi projeté, l'Opposante employait déjà sa marque depuis environ trois ans.

[17] Je souligne que M. Donnelly atteste qu'il n'a pas vu la marque de l'Opposante sur le marché. Cependant, la preuve de l'Opposante me permet de conclure que sa marque était employée au Canada. Il était loisible à la Requérante de contre-interroger Mme Silk si elle avait des doutes quant à la véracité de la preuve, mais elle a décidé de ne pas le faire.

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

[18] Les marchandises des parties ne sont pas identiques, mais elles sont des produits alimentaires semblables et la gomme est habituellement associée aux bonbons et aux autres friandises. Il n'y a aucune raison de croire que les marchandises des parties emprunteraient des voies de commercialisation différentes. Madame Silk nous informe que l'Opposante vend ses marchandises aux patinoires de hockey, dans les magasins d'articles sportifs et dans le cadre des collectes de fonds pour les jeunes équipes de hockey. Monsieur Donnelly nous informe que la Requérante vend ses marchandises par l'intermédiaire de détaillants, de grossistes et dans le cadre de collectes de fonds.

Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent

[19] De toute évidence, la partie distinctive de la marque de l'Opposante est l'expression HOCKEY PUCK, puisque le mot GUM identifie le produit. Par conséquent, les éléments distinctifs de la marque de chacune des parties sont identiques et le degré de ressemblance entre les marques, dans la présentation, le son et les idées suggérées, est élevé.

conclusion

[20] Chacune des circonstances énumérées au par. 6(5) joue en faveur de l'Opposante et la Requérante ne m'a pas convaincue que la confusion entre les marques n'est pas raisonnablement

probable. Le motif d'opposition fondé sur l'al. 16(3)a) est donc accueilli relativement à la demande n° 1,393,904 fondée sur l'emploi antérieur de la marque HOCKEY PUCK GUM par l'Opposante.

[21] L'analyse de la probabilité de confusion entre HOCKEY PUCK GUM et RONDELLE DE HOCKEY est semblable à celle effectuée précédemment à l'égard de la marque HOCKEY PUCK de la Requérante, puisque la preuve et les dates pertinentes sont les mêmes. Comme il est mentionné au par. 15 de *Pierre Fabre Médicament c. SmithKline Beecham Corp.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 1 (C.A.F.), le test en matière de confusion a trois volets : y a-t-il un risque de confusion chez un consommateur moyen francophone, anglophone ou, dans certains cas spéciaux, le consommateur bilingue? [Voir aussi *Mattell* au par. 58 et *Four Seasons Hotels Ltd. c. Four Seasons Television Network Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 139 (C.O.M.C.).] Comme RONDELLE DE HOCKEY est une traduction exacte de HOCKEY PUCK, il convient d'examiner le consommateur bilingue moyen et je conclus qu'un tel consommateur est susceptible d'éprouver de la confusion.

[22] Le motif d'opposition fondé sur l'al. 16(3)a) est donc accueilli relativement à la demande n° 1,393,905 basée sur l'emploi antérieur de la marque HOCKEY PUCK GUM par l'Opposante.

Décision

[23] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du par. 63(3) de la Loi, je repousse les deux demandes conformément aux dispositions du par. 38(8) de la Loi.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas