

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Kellogg Canada Inc. et Kellogg Company à la
demande n° 869,402 produite par Weetabix of
Canada Limited en vue de l'enregistrement de la
marque de commerce OAT HOOPS**

Le 13 février 1998, la requérante, Weetabix of Canada Limited, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce OAT HOOPS fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis le 31 août 1986 en liaison avec [TRADUCTION] « des céréales de petit-déjeuner et des aliments de collation à base de céréales ». La demande a été modifiée de manière à inclure un désistement à l'égard du mot OATS et elle a ensuite été annoncée en vue de la procédure d'opposition le 3 février 1999.

L'opposante, Kellogg Canada Inc., a produit une déclaration d'opposition le 11 décembre 2000, dont une copie a été transmise à la requérante le 19 décembre 2000. Le 23 septembre 2004, l'opposante a obtenu l'autorisation d'ajouter Kellogg Company à titre de co-opposante, celle-ci étant devenue la nouvelle propriétaire des marques de commerce invoquées dans la déclaration d'opposition.

Selon le premier motif d'opposition, la demande de la requérante ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* parce que la requérante n'a pas employé la marque de commerce faisant l'objet de la demande au Canada depuis la date revendiquée. Le deuxième motif d'opposition allègue que la marque de commerce visée par 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 la marque de commerce **LOOPS** de Kellogg Company enregistrée sous le n° 134,171 pour des [TRADUCTION] « produits céréaliers pour petit-déjeuner » et avec sa marque de commerce **FROOT LOOPS** enregistrée sous le n° 215,186 pour des [TRADUCTION] « produits alimentaires dérivés de céréales et de légumes à utiliser comme aliments pour petit-déjeuner et collations ».

Selon le troisième motif d'opposition, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(1)a) de la Loi du fait qu'à la date de premier emploi revendiquée par la requérante la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec les marques de commerce **LOOPS** et **FROOT LOOPS** antérieurement employées au Canada par le prédécesseur en titre de Kellogg Company, Kellogg Canada Inc. Le quatrième motif d'opposition fait valoir que la marque de commerce faisant l'objet de la demande n'est pas distinctive eu égard à l'emploi par les opposantes de leurs marques de commerce.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration et a plus tard obtenu l'autorisation de modifier sa contre-déclaration. À titre de preuve, les opposantes ont présenté l'affidavit d'Alexandra Leahy. À titre de preuve, la requérante a présenté les affidavits de John Stalker, Jill Terris, Elizabeth A. Sterling et Kelly Ann Brady. M. Stalker a été contre-interrogé au sujet de son affidavit et la transcription du contre-interrogatoire a été versée au dossier de la présente procédure. Comme éléments de preuve en réponse, les opposantes ont présenté l'affidavit de Lisa M. Hildred. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et une audience a été tenue, à laquelle seules les opposantes ont été représentées.

LES ÉLÉMENTS DE PREUVE DES OPPOSANTES

Dans son affidavit, M^{me} Leahy se présente comme la directrice du marketing de Kellogg Canada Inc. Elle déclare que sa société vend au Canada des céréales prêtes à consommer sous la marque de commerce FROOT LOOPS depuis 1964. Les ventes de la période 1988-1999 ont dépassé 350 millions de dollars et les ventes de la période 1998-2002 ont été supérieures à 163 millions de dollars. Les dépenses publicitaires de la période 1988-1999 ont dépassé 22 millions de dollars et 43 millions de dollars ont été consacrés à la promotion auprès des consommateurs. Les chiffres correspondants pour la période 1996-2002 ont été respectivement de 13 et 38 millions de dollars.

Des emballages, des coupons et du matériel publicitaire représentatifs sont annexés en pièces jointes à l'affidavit Leahy. Ces éléments portent toujours la marque de commerce FROOT LOOPS. Aucun élément de preuve n'établit l'emploi ou l'annonce de la marque de commerce déposée LOOPS comportant un seul mot. M^{me} Leahy déclare que la marque de commerce FROOT LOOPS a été annoncée à la télévision et dans les médias imprimés. Elle dit aussi que Kellogg Canada Inc. a créé un site Web en 1996. Enfin, elle déclare que, au cours de toutes les années qu'elle a passées dans la branche de l'alimentation, elle n'a jamais vu ou connu une céréale nommée HOOPS ou OAT HOOPS.

LES ÉLÉMENTS DE PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Dans son affidavit, M. Stalker se présente comme le vice-président et directeur général de la requérante, Weetabix of Canada Limited. M. Stalker déclare que la requérante produit

et vend des céréales pour le petit-déjeuner et des aliments de collation à base de céréales sous les marques de commerce HOOPS et OAT HOOPS. Toutefois, il affirme ensuite que les marchandises HOOPS et OAT HOOPS de sa société sont produites en vrac, puis expédiées à d'autres fabricants canadiens qui utilisent alors les marchandises de la requérante pour produire des céréales et/ou des aliments de collation sous leurs propres marques de commerce. Contre-interrogé, M. Stalker a bien admis que les produits HOOPS et OAT HOOPS de sa société ne deviennent des céréales sous emballage pour le petit-déjeuner ou des aliments de collation sous emballage qu'au moment où d'autres fabricants les utilisent. Il a reconnu que la requérante ne fabrique pas d'aliments de collation en produits finis (voir la page 5 de la transcription Stalker).

Selon M. Stalker, les ventes des produits HOOPS de la requérante ont dépassé 675 000 \$ sur la période 1994-2002. Comme les registres informatisés des ventes ne sont tenus que depuis un nombre d'années limité, aucun chiffre de ventes pour les années antérieures à 1994 n'est donné. Cependant, la pièce A jointe à l'affidavit Stalker comprend des spécimens de factures, dont certaines remontent à la fin des années 1980. Dans le contre-interrogatoire, on a souligné à M. Stalker que ces factures antérieures sont adressées par Weetabix of Canada (Mfg.) Limited à Weetabix of Canada Limited, ce qui, a-t-il reconnu, visait des ventes internes entre sociétés soeurs. Toutefois, lors du réinterrogatoire, M. Stalker a expliqué qu'il s'agissait là de la facturation interne et que des factures correspondantes avaient été adressées par Weetabix Canada Limited à la société qui avait originellement commandé le produit.

La pièce A jointe à l'affidavit Stalker renferme également une photocopie d'une

étiquette placée sur une boîte de vrac du produit OAT HOOPS. C'est de cette manière que la requérante expédie ses produits à sa clientèle. L'étiquette comprend les mots « OAT HOOPS Cereal » et leur équivalent français « Céréales D'AVOINE EN O », ce qui est incompatible avec l'emploi des termes OAT HOOPS comme marque de commerce.

Contre-interrogé, M. Stalker a fait référence à une facture antérieure datée du 27 octobre 1986 reliée à une opposition connexe, où le produit est désigné sous l'expression [TRADUCTION] « Produits industriels Hoop ». M. Stalker a expliqué qu'il s'agissait d'une catégorie de produits que vendait la requérante. La requérante compte trois secteurs, soit 1) les produits de marque, 2) les produits vendus sous marque de distributeur et 3) les ingrédients en vrac ou [TRADUCTION] « ingrédients industriels ». À la page 29 de la transcription Stalker, M. Stalker déclare :

[TRADUCTION] « Hoops » est un terme descripteur de la catégorie et il incluait vraisemblablement d'autres produits, mais je ne saurais pas les identifier.

Il ressort donc que les mots HOOPS et OAT HOOPS étaient employés sur l'emballage et les factures pour désigner une catégorie particulière de produits en vrac plutôt qu'à titre de marques de commerce. Comme l'a admis M. Stalker en contre-interrogatoire, la requérante n'empêche pas ses clients d'employer les désignations HOOPS et OAT HOOPS quand ils vendent leur produit final ou en vrac. La tolérance de cet emploi non distinctif donne aussi à penser que la requérante n'employait pas ces mots comme des marques de commerce. L'absence de tout budget de publicité ou de promotion chez la requérante à l'égard des produits HOOPS ou OAT HOOPS est incompatible avec l'emploi de ces mots comme des marques de commerce.

L'affidavit Terris ne sert qu'à produire en preuve diverses définitions de dictionnaires des mots « hoop », « hoops », « loop », « loops » et « fruit ».

Dans son affidavit, M^{me} Sterling présente en détail les résultats de la visite qu'elle a effectuée à un supermarché Sobey de Nepean, en Ontario, le 22 juillet 2003, où on lui avait demandé de trouver des marques de commerce de céréales similaires employées par des propriétaires différents. La pièce A jointe à son affidavit se compose de photocopies des boîtes de céréales qu'elle a achetées. Ces boîtes sont peu pertinentes car elles établissent seulement que divers fabricants de céréales utilisent une terminologie descriptive dans leurs marques de commerce, comme les mots [TRADUCTION] « croquant », « croustillant », « à l'avoine » et « d'avoine ». La recherche de M^{me} Sterling est plus révélatrice du fait qu'elle n'a été en mesure de repérer aucun produit vendu sous les marques HOOPS ou OAT HOOPS et du fait qu'elle n'a pu trouver de céréales vendues sous une marque de commerce semblable à la marque de commerce FROOT LOOPS des opposantes.

Dans son affidavit, M^{me} Brady expose en détail les résultats des achats de céréales qu'elle a effectués dans diverses épiceries d'Ottawa le 25 mars 2003. On lui avait demandé de trouver des céréales portant le mot HOOPS et des céréales portant des marques de commerce intégrant la désignation d'une forme. M^{me} Brady n'a pu trouver aucune céréale dont l'emballage comportait le mot HOOPS. Elle a repéré un certain nombre de céréales comportant le nom d'une forme, par exemple WHEAT SQUARES, TOASTED OAT O'S, FRUITY O'S et HONEY NUT O'S. Toutefois, cette preuve est peu pertinente à l'égard des

marques litigieuses en l'espèce.

M^{me} Brady a également effectué une recherche au registre des marques de commerce pour trouver des ensembles de deux ou de plusieurs marques similaires de produits céréaliers. En s'appuyant sur les résultats de ses recherches, elle s'est présentée de nouveau à diverses épiceries d'Ottawa le 15 juillet 2003 pour trouver ces produits. Ces résultats sont peu pertinents à l'égard de la question de la confusion dans la présente opposition puisque les marques repérées n'emploient que les composantes descriptives de la texture ou de la saveur, telles [TRADUCTION] «croustillant, « croquant » et « fruité ». Encore ici, les recherches de M^{me} Brady sont plus révélatrices du fait qu'elle n'a trouvé aucun produit vendu par la requérante sous ses marques de commerce HOOPS ou OAT HOOPS.

LA PREUVE EN RÉPONSE DES OPPOSANTES

L'affidavit Hildred présente en preuve des détails des pages du site Web de la requérante. Il convient de mentionner que le site Web ne mentionne pas HOOPS ni OAT HOOPS comme des marques de la requérante. En fait, le site Web fait référence à une marque de distributeur, désignée FRUITY O'S, et emploie le mot « hoops » de manière générique sous l'en-tête [TRADUCTION] « Saveur » de la manière suivante :

[TRADUCTION] Les anneaux devraient être légers et croustillants, sans texture sableuse, tendre, molle ou dure.

LES MOTIFS D'OPPOSITION

S'agissant du premier motif d'opposition des opposantes, le fardeau de persuasion

incombe à la requérante, qui doit établir que sa demande est conforme à l'alinéa 30b) de la Loi : voir la décision en matière d'opposition *Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330, et la décision *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.). Les opposantes ont toutefois un fardeau de présentation à l'égard des allégations de fait qui soutiennent le motif d'opposition. Ce fardeau est moins exigeant pour la non-conformité aux dispositions de l'alinéa 30b) de la Loi : voir la décision en matière d'opposition *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84, à la page 89. En outre, l'alinéa 30b) prescrit un emploi continu de la marque de commerce faisant l'objet de la demande dans la pratique normale du commerce depuis la date revendiquée : voir *Labatt Brewing Company Limited c. Benson & Hedges (Canada) Limited and Molson Breweries, a Partnership* (1996), 67 C.P.R.(3d) 258, à la page 262 (C.F. 1^{re} inst.). Enfin, les opposantes peuvent s'acquitter de leur fardeau de présentation en recourant à la propre preuve de la requérante : voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216, à la page 230 (C.F. 1^{re} inst.).

En l'espèce, les opposantes ont fait état de factures antérieures qui font partie de la pièce A jointe à l'affidavit Stalker et ont soutenu qu'elles ne sont que des factures internes, ce qui n'était pas l'emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce. Comme je l'ai dit, M. Stalker a expliqué que les plus vieux registres n'ont pas été conservés et que des factures ont été adressées aux consommateurs pour chacune des factures internes.

Cependant, le témoignage de M. Stalker signale d'autres facteurs qui jettent un doute sur la date de premier emploi revendiquée par la requérante. Comme je l'ai noté

précédemment, M. Stalker a admis lors de son contre-interrogatoire que la requérante ne fabrique pas d'aliments de collation sous forme de produit fini en liaison avec les marques de commerce HOOPS et OAT HOOPS. La requérante ne fabrique pas non plus de céréales sous emballage prêtes à consommer sous ces marques; elle ne produit que des ingrédients en vrac à l'usage d'autres fabricants. Par conséquent, il semble que la requérante n'a pas établi l'emploi de ses marques à l'égard des marchandises particulières revendiquées à la date de premier emploi revendiquée ou à toute autre date.

Il appert également que les mots HOOPS et OAT HOOPS ont été employés comme des termes descripteurs plutôt que comme des marques de commerce. Le fait que les clients de la requérante avaient eux-mêmes la latitude d'employer ces mots dans la désignation de leurs produits en vrac ou de leur produits finis sous emballage suggère que la requérante n'avait pas l'intention de traiter ces mots comme des marques de commerce. Par conséquent, il ressort que la requérante n'a pas utilisé HOOPS et OAT HOOPS comme des marques de commerce à la date de premier emploi revendiquée ou à toute autre date.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les opposantes se sont acquittées de leur fardeau de présentation à l'égard du premier motif. Il incombait donc à la requérante d'établir de façon positive l'emploi du mot OAT HOOPS comme marque de commerce en liaison avec les marchandises spécifiques énumérées dans la demande à la date de premier emploi revendiquée. La requérante ne l'ayant pas fait, le premier motif d'opposition est accueilli.

S'agissant du deuxième motif d'opposition, la date pertinente pour apprécier les

circonstances relatives à la question de la confusion au sujet d'une marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir la décision *Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers* (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.). De plus, le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir selon la prépondérance de la preuve qu'il n'y a aucun risque raisonnable de confusion entre les marques visées. Enfin, dans l'application du critère de la confusion exposé au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi.

S'agissant de l'alinéa 6(5)a) de la Loi, la marque de la requérante a un caractère distinctif inhérent faible car elle suggère la forme d'un produit céréalier à base d'avoine (OAT). Comme la requérante a employé les mots OAT HOOPS comme le descripteur d'une catégorie de produits plutôt que comme une marque de commerce et comme ses ventes n'ont concerné qu'une poignée de fabricants de céréales, je conclus que la marque n'a pas acquis de notoriété significative au Canada.

La marque de commerce déposée LOOPS est également faible de manière inhérente car elle suggère la forme d'un produit céréalier. Comme aucun élément de preuve n'atteste l'emploi de cette marque par les opposantes, je dois conclure qu'elle n'est pas du tout devenue connue au Canada.

La marque de commerce déposée FROOT LOOPS possède un caractère distinctif inhérent, mais elle n'est pas en soi une marque forte. Sur le plan du son en particulier, les

composantes de la marque évoquent un produit céréalier à saveur de fruit et en forme d'anneau. Sur le plan visuel, toutefois, la marque possède un caractère distinctif inhérent plus fort du fait de l'emploi du double O dans la faute d'épellation fantaisiste de la première composante de la marque. Compte tenu de la preuve de M^{me} Leahy, je puis conclure que la marque FROOT LOOPS est devenue très bien connue au Canada.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage joue en faveur des opposantes, au moins à l'égard de la marque de commerce déposée FROOT LOOPS et surtout en raison du fait que la requérante n'a pas établi la date de premier emploi revendiquée pour sa marque. S'agissant des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, l'état des marchandises de la requérante et celui qui figure dans les deux enregistrements de la deuxième opposante font foi : voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, aux pages 10 et 11 (C.A.F.), *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110, à la page 112 (C.A.F.), et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, aux pages 390 à 392 (C.A.F.). Ces états de marchandises doivent cependant être lus de manière à déterminer vraisemblablement le type d'entreprise ou de commerce que visent les parties plutôt que tous les types possibles de commerces que la formulation pourrait embrasser. À cet égard, les éléments de preuve relatifs aux commerces réels des parties sont utiles : voir l'arrêt *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168, à la page 169 (C.A.F.).

En me fondant sur la formulation claire des états de marchandises visés, je conclus que les marchandises des parties sont identiques. Il s'ensuit qu'il pourrait y avoir du

chevauchement entre les commerces des parties. La requérante a cherché à distinguer les commerces en faisant valoir qu'elle ne traitait qu'avec d'autres fabricants de céréales alors que les produits des opposantes étaient vendus par des détaillants. Néanmoins, les marchandises de la requérante n'étaient pas limitées aux ingrédients en vrac à l'usage des fabricants de céréales. Elles sont plutôt décrites comme le même type de produits que celui que vendent les opposantes.

S'agissant de l'alinéa 6(5)e) de la Loi, il y a un degré assez élevé de ressemblance à tous égards entre la marque OAT HOOPS de la requérante et la marque de commerce déposée LOOPS. Le degré de ressemblance entre OAT HOOPS et FROOT LOOPS n'est pas aussi marqué, mais il demeure relativement prononcé en raison de la ressemblance entre HOOPS et LOOPS ainsi que de l'emploi inusité du double O dans la première composante FROOT.

Autre circonstance de l'espèce, la requérante a soutenu que l'emploi simultané des marques OAT HOOPS et FROOT LOOPS pendant un certain nombre d'années sans que se produisent d'incidents effectifs de confusion laisse entendre que les marques ne créent pas de confusion. Toutefois, comme je l'ai mentionné, la requérante a employé OAT HOOPS comme un descripteur de produit plutôt que comme une marque de commerce et l'a fait dans un marché spécialisé très restreint, qui est différent du marché des opposantes. En outre, les ventes d'OAT HOOPS n'ont pas été importantes et il semble que le produit ne se vendait plus après 2003 (voir la page 19 de la transcription Stalker).

La requérante a également eu recours aux éléments de preuve tirés de l'état du registre

et de la situation du marché produits dans les affidavits Sterling et Brady. Toutefois, comme je l'ai souligné, cette preuve est peu pertinente à l'égard de la question visée. L'existence d'ensembles de deux ou de plusieurs marques de commerce similaires de céréales employant des termes descriptifs tels que [TRADUCTION] « croustillant », « croquant » et « d'avoine » ou le fait que certaines marques de céréales emploient des mots évoquant une forme n'invalide pas une conclusion de confusion entre OAT HOOPS et les marques de commerce déposées LOOPS et FROOT LOOPS. L'élément encore plus important est le fait que la requérante n'a pu établir l'existence d'aucune marque de tiers employant les mots HOOPS ou LOOPS.

Pour l'application du critère relatif à la confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une affaire de première impression et de souvenir imparfait. S'agissant de la marque de commerce déposée FROOT LOOPS, considérant la ressemblance entre les marchandises, les commerces et les marques des parties, la réputation associée à la marque de commerce déposée, l'absence d'emploi et la réputation limitée de la marque de la requérante, je conclus selon la prépondérance de la preuve que la requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de persuasion et n'a pas établi que sa marque de commerce ne crée pas de confusion avec la marque de commerce déposée FROOT LOOPS. De même, bien que les opposantes n'aient établi aucun emploi de la marque de commerce déposée LOOPS, je conclus qu'en raison de son degré encore plus élevé de ressemblance, cette marque crée elle aussi de la confusion avec la marque de la requérante. Par conséquent, le deuxième motif d'opposition est lui aussi accueilli.

Étant donné que la requérante n'a pas établi la date de premier emploi qu'elle

revendiquait, la date pertinente pour apprécier le troisième motif d'opposition est la date de production de la demande de la requérante. Les opposantes n'ont établi aucun emploi de la marque LOOPS. Par conséquent, cet aspect du troisième motif d'opposition est accueilli. Mais les opposantes ont établi un emploi antérieur de la marque FROOT LOOPS. La décision sur le troisième motif d'opposition repose donc sur la question de la confusion entre la marque OAT HOOPS et la marque FROOT LOOPS à la date de production de la demande de la requérante. Pour l'essentiel, mes conclusions sur la confusion à l'égard du deuxième motif d'opposition s'appliquent également ici. Par conséquent, les deux marques créaient de la confusion à la date pertinente et cet aspect du troisième motif est aussi accueilli.

S'agissant du quatrième motif d'opposition, le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir que sa marque est apte à distinguer ou distingue effectivement ses marchandises de celles d'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 apprécier les circonstances sur cette question est la date de production de l'opposition (soit le 11 décembre 2000) : 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.).

Le quatrième motif repose essentiellement sur la question de la confusion entre la marque OAT HOOPS et la marque FROOT LOOPS à la date de production de l'opposition. Encore une fois, mes conclusions relatives au deuxième motif sont applicables pour l'essentiel au présent motif. Par conséquent, je conclus que les marques créaient de la confusion à la date

pertinente et le quatrième motif d'opposition est également accueilli.

Compte tenu de ce qui précède et conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la requérante.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) LE 1^{ER} OCTOBRE 2007.

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