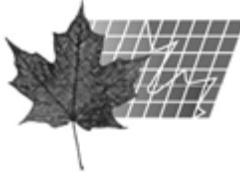


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 64

Date de la décision : 2021-03-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Premier Tech Ltée

Opposante

et

**753146 Alberta Ltd. exerçant ses activités
sous le nom
Ultrasol Industries**

Requérante

**1,698,647 pour
THE ORIGINAL RODENT REPELLENT**

Demande

[1] Premier Tech Ltée (l’Opposante) s’oppose à la demande d’enregistrement n° 1,698,647 (la Demande) de la marque de commerce THE ORIGINAL RODENT REPELLENT (la Marque) produite par 753146 Alberta Ltd. exerçant ses activités sous le nom Ultrasol Industries (la Requérante).

[2] L’opposition se fonde principalement sur une allégation selon laquelle la Marque décrit de façon trompeuse les produits de la Requérante comme étant originaux alors qu’en fait l’Opposante et ses prédécesseurs en titre avaient déjà vendu de tels produits au Canada. Subsidiairement, l’Opposante plaide que la Marque décrit clairement les produits de la Requérante.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l’opposition.

LE DOSSIER

[4] La Demande a été produite le 20 octobre 2014, en fonction de l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec divers produits antiparasitaires à usage commercial et domestique, y compris les « répulsifs pour rongeurs », et les services connexes de vente au détail, de vente en gros, de marketing et de consultation. La liste complète des produits et services visés par la Demande (les « Produits » et les « Services », respectivement) est reproduite à l'Annexe A de ma décision.

[5] La Demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 26 avril 2017, et a fait l'objet d'une l'opposition quand l'Opposante a produit la déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) le 18 octobre 2017 (la production de documents du 19 septembre 2017 par l'Opposante a été rejetée en raison de non-conformité à l'article 38(3)). De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Conformément aux dispositions transitoires à l'article 70 de la Loi pour les demandes annoncées avant cette date, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement la modification.

[6] Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*i*) (exigences de la demande), 12(1)*b*) (enregistrabilité) et 2 (caractère distinctif). La Requérante a produit une contre-déclaration le 11 janvier 2018, contestant chacun des motifs d'opposition.

[7] L'Opposant a produit comme preuve l'affidavit de Chantal Duchesneau, Directrice principale marketing et communications de son groupe horticole et agricole. L'affidavit de M^{me} Duchesneau, daté du 8 mai 2018, fournit des renseignements sur les gammes de produits de l'Opposante servant à combattre les mauvaises herbes et les insectes, ainsi que des définitions du dictionnaire pour les mots composant la Marque et un imprimé qu'elle a obtenu des détails de la société de la Requérante.

[8] La Requérante a produit comme preuve l'affidavit de sa directrice, Philippa Gaston-Kellock, daté du 10 septembre 2018. L'affidavit de M^{me} Gaston-Kellock fournit de l'information sur la gamme de produits DOCTOR DOOM de la Requérante, y compris THE ORIGINAL RODENT REPELLENT, THE ORIGINAL DEER REPELLENT, et THE

ORIGINAL ANIMAL REPELLENT, ainsi que des définitions de dictionnaire pour le mot « original » et des imprimés de trois enregistrements de marques de commerce résultant de sa recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour des marques de commerce contenant le mot « ORIGINAL ». (Le plaidoyer écrit de la Requérante revendique que 692 telles marques de commerce sont enregistrées, et fait également référence à une [TRADUCTION] « recherche Internet sur Google » en employant les mots de la Marque, mais de tels enregistrements additionnels et résultats de recherche ne sont pas en preuve.)

M^{me} Gaston-Kellock exprime également des opinions sur des questions de fait et de droit devant être tranchées dans la présente procédure, mais comme elle n'a pas été qualifiée d'experte en marques de commerce ou en comportement humain et n'est pas indépendante des parties, ses opinions à cet égard ont été ignorées.

[9] Ni M^{me} Duchesneau ni M^{me} Gaston-Kellock n'ont été contre-interrogées. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a eu lieu.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[10] Dans les procédures d'opposition, il incombe à la Requérante de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, pour chaque motif d'opposition, il incombe à l'opposant de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de l'existence de chacun de ses motifs d'opposition. Pour qu'un motif d'opposition soit pris en considération, l'opposant doit s'acquitter de son fardeau de la preuve [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)].

[11] Si l'opposant s'acquitte de ce fardeau de preuve, le requérant doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que le motif d'opposition plaidé ne devrait pas empêcher l'enregistrement de la marque de commerce en question. Le fardeau de persuasion sur la requérante signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée après examen de toute la preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante. [*Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt*, précité].

MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR L'ENREGISTRABILITÉ AU TITRE DE L'ARTICLE 12(1)B)

[12] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi parce que la Marque une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec la Marque dont l'emploi est proposé. Plus précisément, l'Opposante plaide que la marque donne une description fausse et trompeuse en ce sens que le répulsif pour rongeurs de la Requérante ne peut pas être « the original » (l'original) – [TRADUCTION] « présent ou existant depuis le début; premier; plus tôt » – étant donné que l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre commercialisaient des produits anti-rongeurs au Canada avant la Requérante. Par ailleurs, si la Requérante est la première à mettre de tels produits sur le marché au Canada, alors la Marque est une description claire de la nature des produits ou services en liaison avec la Marque dont l'emploi est proposé.

[13] Le mot « nature » à l'article 12(1)b) signifie [TRADUCTION] « une caractéristique, un trait ou une particularité du produit » [*Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29, à la p. 23 (C de l'É)]. Il a été conclu que le caractère d'un produit comprend sa fonction, son objet et son effet lorsqu'il est employé comme prévu [*Thomson Research Associates Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 71 CPR (2d) 287 (CAF) conf. 67 CPR (2d) 205 (CF 1^{re} inst)].

[14] Pour qu'une marque de commerce soit considérée comme donnant une description « fausse et trompeuse », elle doit tromper le public quant à la nature ou à la qualité des produits ou des services associés [*Atlantic Promotions Inc c le Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst)]. Pour qu'une marque de commerce donne une description « claire », le sens de la marque de commerce doit être [TRADUCTION] « facile à comprendre, évident ou simple » [*Drackett*, précité]. Dans les deux cas, la nature descriptive de la marque de commerce doit s'appliquer à la composition matérielle des marchandises ou services qui forment l'objet de leurs qualités intrinsèques ou caractéristiques des marchandises ou services [*ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd*, 2003 CF 1056; *Provenzano c. Registraire des marques de commerce* (1977), 37 CPR (2d) 189 (CF 1^{re} inst), conf. (1978) 40 CPR (2d) 288 (CAF)].

[15] La question doit être tranchée en tenant compte de la marque de commerce dans son ensemble sous l'angle de la première impression à la lumière des produits ou services associés

[voir *Canadian Parking Equipment c Registraire des marques de commerce*) (1990), 34 CPR (3d) 154 (CF 1^{re} inst); et *Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c. Canada (Procureur général)*, 2012 CAF 60]. À cet égard, le registraire doit non seulement tenir compte de la preuve, mais également appliquer son sens commun. [*Neptune S.A. c Canada (Procureur général)*] (2003), 29 CPR (4th) 497 (CF 1^{re} inst)]. La date pertinente pour l'évaluation est la date [*sic*] de production de la demande [*Fiesta Barbeques Ltd c General Housewares Corp*, 2003 CF 1021].

[16] L'Opposante se fonde sur l'affidavit de M^{me} Duchesneau pour appuyer ses allégations selon lesquelles la Marque donne une description fautive et trompeuse. Dans son affidavit, M^{me} Duchesneau explique que l'Opposante développe, fabrique et distribue des produits de détail dans le secteur du logement et du jardin au Canada, y compris des répulsifs pour les rongeurs, des insecticides et des herbicides, qui sont vendus sous plusieurs marques de commerce, dont WILSON, PREDATOR et GREEN EARTH (para 5). Elle affirme que, selon les dossiers auxquels elle a accès, l'Opposante et ses prédécesseurs en titre ont distribué des répulsifs pour les rongeurs de façon continue depuis les années 1960 (para 6). Elle ajoute que, selon sa recherche des registres canadiens des entreprises par l'entremise de l'Association du Barreau du Québec, la Requérente n'a été constituée en société qu'en 1997 (para 12).

[17] M^{me} Duchesneau joint les pièces à l'appui suivantes à son affidavit :

- Les imprimés des détails de l'enregistrement des marques de commerce WILSON, PREDATOR et GREEN EARTH de l'Opposante, enregistrées pour emploi en liaison avec divers produits antiparasitaires et de jardinage (Pièce B).
- Un extrait du catalogue de maison et jardin de l'Opposante de 2017 qui fait la publicité de divers produits de contrôle des rongeurs, y compris les unités WILSON (comportant les marques PREDATOR et SONIC MAX ou SONIC-REPEL) qui [TRADUCTION] « produisent des ondes sonores à ultrasons pour chasser les rongeurs » et [TRADUCTION] « repoussent les souris et les rats »; un répulsif à base poivre GREEN EARTH contre divers animaux, y compris les marmottes; et un répulsif, SKOOT, sous forme de revêtement ou de pulvérisateur contre divers animaux, y compris les souris (Pièce A).

- Les listes de prix de WILSON/WILSON'S pour 1966, 1978, 1984 et 1990, couvrant divers produits antiparasitaires et de lutte contre les mauvaises herbes (Pièce C).
- Un imprimé des détails corporatifs de la Requérante d'ESC Corporate Services Ltd., démontrant la date de constitution en société du 3 septembre 1997 (Pièce I).
- Extraits de *The Canadian Oxford Dictionary* (1998) démontrant les définitions des mots « original », « rodent » (rongeur) et « repellant » (répulsif), ainsi que des imprimés des premières définitions de « original » des dictionnaires en ligne de *Cambridge* et *Collins* (Pièces D à H).

[18] Comme il est indiqué ci-dessus, l'Opposante plaide que les répulsifs pour rongeurs de la Requérante ne peuvent pas être « the original » (l'original), étant donné que l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre commercialisaient des produits anti-rongeurs au Canada avant la Requérante. En effet, les premières définitions du terme « original » données par chaque dictionnaire cité font référence à la qualité de l'existence depuis le début ou à la forme la plus ancienne d'une chose. Les définitions fournies dans le dictionnaire appuient également les observations écrites de l'Opposante selon lesquelles le terme [TRADUCTION] « rongeur » est une catégorie de mammifères qui comprend les rats et les souris et que le terme [TRADUCTION] « répulsif » désigne une substance qui repousse, écarte ou éloigne.

[19] Toutefois, même si je devais conclure que ces définitions individuelles appuient l'interprétation de la Marque de l'Opposante dans son ensemble, la preuve de l'Opposante ne démontre pas que l'Opposante ou un prédécesseur en titre a commercialisé des répulsifs pour rongeurs avant la date de production de la Demande. La preuve de l'Opposante ne permet donc pas de conclure que la Marque a décrit de façon erronée les produits et services de la Requérante comme étant les premiers répulsifs à rongeurs ou les plus anciens à la date pertinente.

[20] Plus particulièrement, aucun des produits figurant dans les listes de prix en preuve n'est identifié comme un produit qui repousse les rongeurs. La seule explication des listes de prix offertes par M^{me} Duchesneau est que la liste de 1966 comprend, dans la catégorie « RAT & MOUSE KILLERS » (TUE RATS ET SOURIS), des produits comme « WILSON'S MOUSE TREAT, WILSON PROLIN BACON & CHEESE, WILSON'S RAT & MOUSE CAFETERIA, etc. » (para 6). Cependant, ces produits semblent être à première vue ceux qui attirent et tuent les

rongeurs, au lieu de les repousser. À cet égard, je prends note des définitions pertinentes suivantes ou « repellent » (répulsif) et « repel » (repousse) dans l'extrait du dictionnaire *The Canadian Oxford Dictionary* fourni par M^{me} Duchesneau :

repellent : **1** a substance that repels, esp. a chemical that repels insects.

repel : **1** drive back; ward off; repulse. **2** refuse admission or approach or acceptance to (*repel an assailant*). **3** to be repulsive or distasteful to.

[TRADUCTION]

répulsif : **1** une substance qui repousse, plus particulièrement un produit chimique qui repousse les insectes.

repousser : **1** forcer à retourner; éloigner. **2** refuser l'admission ou l'approche ou l'acceptation (repousser un agresseur). **3** être répugnant ou déplaire.

[21] Si l'un des produits de la catégorie « RAT & MOUSE KILLERS » qui n'a pas été mis en évidence par M^{me} Duchesneau, comme « WILSON'S PROLIN CONCENTRATE » ou « WILSON'S WATER SOLUBLE WARFARIN », *repousse* également les rongeurs, ce n'est pas indiqué dans la preuve.

[22] Les autres produits figurant sur la liste de prix de 1966 semblent être des appâts, des pièges et des poisons, pour divers organismes, y compris des insectes, des champignons et des mauvaises herbes. Le seul produit identifié comme un répulsif est le « REPELL (DOG REPELLENT) »; toutefois, rien n'indique si ce produit repousse également les rongeurs. Si l'un des poisons ou l'un des produits ayant des descriptions plus génériques, comme « WILSON'S GARDEN SPRAY » ou « WILSON'S GRAIN PROTECTANT », repousse les rongeurs, ce n'est pas mentionné dans l'affidavit de M^{me} Duchesneau. De même, bien que les listes de prix de 1978, 1984 et 1990 comprennent des produits de lutte contre les rongeurs, les produits semblent, à première vue, être des appâts, des pièges et des poisons plutôt que des répulsifs. La préexistence sur le marché d'autres types de produits de contrôle des rongeurs, ou d'autres types de répulsifs n'empêcherait pas le produit de la Requérante d'être le « répulsif pour rongeurs » original.

[23] Les enregistrements de marque de commerce à la Pièce B de l'affidavit de M^{me} Duchesneau n'aident pas l'Opposante. L'enregistrement GREEN EARTH ne couvre ni les

répulsifs ni les produits de contrôle des rongeurs; l'enregistrement WILSON ne couvre pas les répulsifs (par opposition aux attractifs, aux pièges et aux poisons); et la nature des produits « répulsifs » visés par l'enregistrement PREDATOR n'est pas claire. À cet égard, les descriptions « répulsif en vaporisateur » et « répulsif à base d'huile essentielle » dans l'enregistrement PREDATOR ne précisent pas le type de ravageur repoussé et la description « répulsifs à ultrasons, nommément dispositifs électriques pour attirer et tuer les rongeurs » est contradictoire, ce qui laisse entendre que le « répulsif » présumé attire et tue plutôt les rongeurs. Quoi qu'il en soit, la simple existence d'enregistrements de marques de commerce contenant des revendications ou des déclarations d'emploi ne peut en soi satisfaire au fardeau de preuve d'un opposant pour démontrer l'emploi de ses marques de commerce en liaison avec les produits visés par les enregistrements [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (COMC); et *Classical Remedia Ltd. c. 1404568 Ontario Ltd.* (2010), 81 CPR (4th) 317 (COMC); voir aussi *Tokai of Canada Ltd. c. Kingsford Products Company, LLC*, 2018 CF 951].

[24] Quant aux pages du catalogue de l'Opposante de 2017 à la Pièce A, elles représentent ce qui semble être des appareils à ultrasons et des formulations chimiques qui repoussent les rongeurs. Toutefois, comme le catalogue est daté après la date pertinente du 20 octobre 2014, cette preuve est insuffisante pour satisfaire au fardeau de preuve de l'Opposante.

[25] J'aimerais souligner que, même si j'étais en mesure de tenir compte de ce catalogue, il ne semble pas avoir préséance sur l'emploi de la Marque par la Requérante sur les « répulsifs pour rongeurs ». À cet égard, l'affidavit de M^{me} Gaston-Kellock, fourni au nom de la Requérante, contient à la Pièce L un tableau des chiffres de vente pour « Rodent Repellent 400G » de mai 2015 à avril 2016 et « DD Original Rodent Repellent 400 Gram » de juin 2016 à août 2018. M^{me} Gaston-Kellock fournit ces chiffres de vente pour illustrer les clients de la Requérante [TRADUCTION] « de partout au Canada » et confirme que les produits vendus arboraient la Marque dans la pratique normale du commerce (para 17).

[26] En effet, le code de produit figurant dans les chiffres des ventes (« 77204 ») correspond à celui figurant sur l'étiquette du produit représentatif (dans le code à barres), l'annonce de la fiche d'information et l'extrait de catalogue du distributeur fourni par M^{me} Gaston-Kellock pour

montrer l'emploi et la promotion de la Marque au Canada par la Requérante (para 7, 9, 10, 16 et Pièces C, E, K). L'étiquette, la fiche d'information et les entrées du catalogue arborent la Marque en liaison avec un contenant aérosol de 400 grammes de « Repellent for Wild and Domestic Animals » qui arrête, entre autres, les souris, les rats, les écureuils, les campagnols, les porcs-épics et les castors, de [TRADUCTION] « mâcher, grignoter, lécher, ronger, manger ou mordre ». Bien que l'étiquette, la fiche de présentation et les entrées du catalogue ne soient pas datées, elles confirment la nature du produit « répulsifs pour rongeurs » mentionné dans les chiffres de vente.

[27] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur une fausse description trompeuse est rejeté, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

La marque est-elle clairement descriptive?

[28] Pour appuyer ses allégations selon lesquelles la Marque donne une description claire, l'Opposante se fonde sur les définitions du dictionnaire pour les mots « original », « rodent » (rongeur) et « repellent » (répulsif) fournis comme Pièces D à H de l'affidavit de M^{me} Duchesneau, dont il a été question ci-dessus.

La position de l'Opposante

[29] À la lumière des définitions fournies, l'Opposante soutient que la Marque est composée de mots communs et, dans l'ensemble, donne une description claire de la nature et de la qualité des Produits et des Services. En particulier, l'Opposante fait valoir qu'il n'y a qu'une seule conclusion possible : le sens ordinaire de l'expression THE ORIGINAL RODENT REPELLENT pour les consommateurs de produits répulsifs est que ce répulsif pour rongeurs est l'original. La position de l'Opposante semble être qu'en employant la Marque, la Requérante pourrait prétendre avoir été la première (l'originale) à commercialiser des répulsifs pour rongeurs.

[30] L'Opposante fait également deux observations plus précises sur la signification de la Marque. La première est que le consommateur moyen, en voyant l'expression THE ORIGINAL RODENT REPELLENT, réagirait en pensant que les Produits constituent la formule originale d'un répulsif pour rongeurs disponible sur le marché grand public et connu sous le nom

générique « répulsif pour rongeurs ». À l'appui de cet argument, l'Opposante cherche à établir une analogie entre la présente affaire et celle de *Henkel Corporation c Pacer Technology*, 2011 COMC 99, qui a conclu que la marque de commerce THE ORIGINAL SUPER GLUE donne une description fautive et trompeuse sur une base similaire.

[31] L'autre observation précise est que l'expression « THE ORIGINAL » dans la Marque crée un qualificatif élogieux. À cet égard, l'Opposante soutient que la Cour fédérale a conclu que les mots ou préfixes ayant une connotation élogieuse sont à première vue descriptifs et que les marques de commerce comprenant seulement une épithète élogieuse qualifiant un terme clairement descriptif ne sont pas enregistrables en vertu de l'article 12(1)b) [citant *Mitel Corporation c Registraire des marques de commerce* (1984), 79 CPR (2d) 20220 (CF 1^{re} inst) (concernant SUPERSET pour les appareils téléphoniques d'abonnés); *Molson Companies Ltd c John Labatt Ltd* (1981), 58 CPR (2d) 157 (CF 1^{re} inst) (concernant LABATT EXTRA pour les boissons alcoolisées brassées); *Imperial Tobacco Ltd c Benson & Hedges (Canada) Inc* (1983), 75 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst) (concernant le DROIT pour les cigarettes); et *Café Supreme F et P Ltée c Registraire des marques de commerce* (1984), 4 CPR (3d) 529 (CF 1^{re} inst) (concernant CAFE SUPREME pour la vente sur place ou du café et des pâtisseries pour emporter)].

La position de la Requérente

[32] La Requérente soutient que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, parce qu'il ne suffit pas de citer les significations du dictionnaire et de laisser à la Requérente le soin de déterminer la façon dont la marque de commerce est clairement descriptive; l'Opposante doit expliquer les raisons.

[33] En particulier, la Requérente soutient que l'interprétation de la Marque par l'Opposante est fondée sur une seule de multiples connotations possibles pour le mot « original », tandis que la Marque ne se limite pas à cette connotation, et qu'il n'y a aucune raison de préférer l'une des définitions fournies pour le mot « original » aux autres. Selon la Requérente, l'acheteur moyen déduirait principalement que le produit vendu sous la Marque est [TRADUCTION] « nouveau, inhabituel, peu familier, non conventionnel, peu orthodoxe, différent, novateur, inventif, avant-gardiste, futuriste, révolutionnaire, unique, sans précédent, inhabituel et hors du commun » plutôt que [TRADUCTION] « présent ou existant dès le début » comme l'envisage l'Opposante. La

Requérante soutient que, étant donné qu'il existe plusieurs interprétations possibles, la marque est [TRADUCTION] « intrinsèquement ambiguë » et ne peut être considérée comme fournissant une description facile à comprendre, évidente ou simple.

[34] De plus, la Requérante soutient que la Marque se compose de plusieurs mots qui ne sont généralement pas reconnus par le public dans l'industrie antiparasitaire. À cet égard, la Requérante cherche à établir une analogie avec la décision rendue dans *Triple-C-Imports Ltd c Del Monte Corp* (1991), 36 CPR (3d) 562 (COMC), concernant la marque de commerce ORCHARD BLENDS pour emploi en liaison avec des jus de fruits. Dans cette affaire, la Commission des oppositions a fait remarquer qu'il n'y avait rien en preuve pour établir que l'utilisateur ou l'acheteur moyen de jus de fruits associait le mot ORCHARD à un type particulier d'arbres fruitiers ou que [TRADUCTION] « verger » était une catégorie de fruits reconnue et identifiable. Étant donné que le consommateur moyen ne ferait donc qu'une vague association entre un groupe d'arbres fruitiers non spécifiés et de jus de fruits, la marque de commerce ORCHARD BLENDS a été jugée simplement suggestive. La Requérante souligne que l'article 12(1)b) de la Loi n'interdit pas l'enregistrement de marques de commerce qui sont simplement suggestives des produits ou services associés ou qui ont simplement des connotations descriptives [citant *Home Juice Company c Orange Maison Limitée* (1968), 36 Fox PC 179 (C de l'É); *Provenzano*, précité; *Thomas J Lipton c Salada Foods Ltd (No. 3)* (1979), 45 CPR (2d) 157, à la p. 160 (CF 1^{re} inst); *G House of Selective Research Inc c Schachter* 14 CPR (3d) 567].

[35] De plus, la Requérante souligne que, pour faire l'objet d'une opposition en vertu de l'article 12(1)b), la nature descriptive de la marque de commerce doit s'appliquer à la composition matérielle des marchandises ou services qui forment l'objet de leurs qualités intrinsèques des marchandises ou services [citant *Unitel Communications Inc c Bell Canada* (1995), 61 CPR (3d) 12 (CF 1^{re} inst); et *Provenzano*, précité]. À cet égard, la marque de commerce doit décrire clairement un caractère ou une qualité des produits ou services eux-mêmes et non seulement une caractéristique ou une caractéristique accessoire [citant *Molson Companies Ltd c Carling O'Keefe Breweries* (1981), 55 CPR (2d) 15 (CF 1^{re} inst)]. En particulier, la Requérante soutient que, pour que le mot « original » soit contestable, sa signification devrait se rapporter à une qualité intrinsèque ou à un caractère de la composition

des produits et des services ou à une description d'une fonction, d'un trait ou d'une caractéristique, ou d'une fonction ou d'un résultat des produits ou des services, ou être importante pour cette composition. La Requérante soutient que la Marque ne donne en aucune façon une description du caractère ou de la qualité inhérents des produits ou services en liaison avec lesquels son emploi est proposé.

Conclusion en ce qui a trait à la description claire

[36] Les définitions du dictionnaire fournies par l'Opposante appuient sa position selon laquelle la Marque peut être interprétée comme décrivant le [TRADUCTION] « premier » répulsif pour rongeurs. Cependant, même si j'acceptais cette interprétation, je conclurais que la preuve de l'Opposante ne démontre pas comment cette description pourrait être pertinente à la composition des répulsifs pour rongeurs ou faire référence à une qualité intrinsèque ou caractéristique de ces répulsifs.

[37] Plus précisément, à première vue, le terme « THE ORIGINAL » tel que défini par l'Opposante décrit le *moment* de la découverte, de l'invention ou du lancement du produit, plutôt que de décrire le *caractère* du produit, comme sa composition, sa fonction ou son effet. Ainsi, la qualité ou la caractéristique d'être le premier ne semble pas être intrinsèque au produit lui-même, mais dépendrait plutôt du moment où le produit arrive ou est présenté aux consommateurs. En ce sens, je considère que la description THE ORIGINAL est quelque peu analogue à la description KOOL ONE, qui, dans *Provenzano*, a été déterminé comme ne décrivant pas une qualité intrinsèque ou caractéristique de la bière, mais plutôt une qualité qui pourrait être transmise à volonté par les serveurs du produit.

[38] Dans la mesure où la décision dans *Henkel* s'applique lorsque l'enquête porte sur une description claire plutôt que sur une description fautive et trompeuse, j'estime que cette affaire peut être distinguée.

[39] Dans *Henkel*, il a été démontré que les cyanoacrylates sont une catégorie de produits de colle aux propriétés adhésives fortes qui sont communément commercialisés sous le nom de « super glue » [super colle]. Sur cette base, il a été constaté que le consommateur moyen réagirait à l'expression THE ORIGINAL SUPER GLUE en pensant que le produit était la

formulation originale de la colle forte, généralement appelée « super colle » (sans nécessairement savoir qu'une telle colle est un « cyanoacrylate »). En revanche, dans le cas présent, l'Opposante n'a fourni aucune preuve que le terme « répulsif pour rongeurs » désigne couramment une catégorie de produits à composition chimique particulière ou que le consommateur moyen pourrait réagir à l'expression « THE ORIGINAL RODENT REPELLENT » en pensant qu'il représente la formulation originale dans cette catégorie. En effet, les Produits comprennent également des « répulsifs non chimiques », qui seraient suffisamment vastes pour couvrir les répulsifs mécaniques ou ultrasoniques. Contrairement à *Henkel*, il n'y a aucune preuve que le terme générique allégué est employé dans la commercialisation ou sur l'emballage, par la Requérante, par l'Opposante, ou autrement.

[40] Je comprends que les questions visées à l'article 12(1)*b*) de la Loi peuvent être réglées en appliquant le bon sens au sens des mots et des expressions ordinaires et que, dans certains cas, les définitions de dictionnaire peuvent être utiles pour connaître l'acception courante d'un mot donné [*Neptune*, précité]. Toutefois, la Cour d'appel fédérale a fait une mise en garde contre l'idée de tirer des conclusions sans preuve de ce que les consommateurs comprendraient ou ne comprendraient pas à partir de phrases sans signification connue. Plus précisément, dans l'affaire *Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson*, 2008 CAF 100, inf. 2007 CF 411, une conclusion d'inexactitude trompeuse a été infirmée lorsque la Cour d'appel fédérale a conclu qu'il n'y avait aucune preuve à l'appui de la conclusion du juge de première instance selon laquelle les consommateurs comprendraient la marque CANADA DRUG, employée en liaison avec [TRADUCTION] « une pharmacie et un dispensaire », que les médicaments proviennent du Canada ou y sont distribués.

[41] Par conséquent, en l'absence de preuve d'un sens connu pour le terme « RÉPULSIFS POUR RONGEURS » ou de la réaction probable des consommateurs à l'expression, je ne suis pas prête à conclure que les consommateurs réagiraient nécessairement à l'expression comme désignant le type de produit *spécifique* en liaison avec lequel la Marque est rencontrée, plutôt que comme désignant des produits qui repoussent les rongeurs en général. Bien que j'admette que le fait de repousser des rongeurs serait un but ou une fonction des produits et qu'il représente donc un aspect de leur caractère, la Marque n'est pas simplement un « RODENT REPELLENT » (RÉPULSIF POUR RONGEURS), mais « THE ORIGINAL RODENT REPELLENT » (LE

RÉPULSIF POUR RONGEURS ORIGINAL). En l'absence de preuve, je ne suis pas prête à conclure que les consommateurs pourraient réagir à la Marque dans son ensemble en comprenant que les Produits représentent le premier moyen disponible de repousser les rongeurs – avant les balais, les chats et autres agents répulsifs naturels – plutôt que de percevoir l'expression comme suggérant un élément d'originalité, de non-conventionnel ou d'inventivité, ou comme un simple tapage publicitaire conçu pour attirer l'attention.

[42] Ainsi, bien que l'Opposante ait fourni des définitions dictionnaires des mots individuels composant la Marque et suggéré une interprétation plausible, l'Opposante n'a pas fourni le type de preuve supplémentaire qui, dans *Henkel*, aurait pu mener à la conclusion que le caractère descriptif de la marque va à la composition matérielle des produits ou à une qualité intrinsèque évidente ou caractéristique de celle-ci. Je note également que, dans *Henkel*, la question à savoir si caractère descriptif de la marque va à la composition matérielle des produits ou à une qualité intrinsèque évidente ou caractéristique de celle-ci ne semble pas être en cause.

[43] De plus, j'estime que les affaires relatives à des marques de commerce élogieuses citées par l'Opposante peuvent être distinguées. Dans chacun des cas cités, le mot élogieux désigne directement l'excellence ou la qualité supérieure. En revanche, en l'espèce, les mots « THE ORIGINAL » ne désignent pas en soi l'excellence ou la qualité. De plus, il n'y a aucune preuve d'un lien entre l'originalité ou la précocité d'un répulsif pour rongeurs et son niveau de qualité. Dans les circonstances, la Marque peut, au mieux, être considérée comme indirectement suggestive de la qualité ou une forme de tapage publicitaire en marketing.

[44] Par conséquent, dans les circonstances particulières de la présente affaire, puisque l'Opposante n'a pas démontré comment la description « THE ORIGINAL RODENT REPELLENT » pourrait être importante pour la composition des Produits ou Services ou faire référence à une qualité intrinsèque ou caractéristique évidente de ces Produits ou Services, je conclus que la preuve et l'argument de l'Opposante sont insuffisants pour conclure que les faits requis à l'appui d'un motif d'opposition fondé sur un caractère descriptif clair existent. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur un caractère descriptif clair est également rejeté en vertu de l'article 12(1)b), puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LA NON-CONFORMITÉ À L'ARTICLE 30i)

[45] L'Opposante plaide que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et les services visés par la Demande, pour les motifs suivants :

- i. au moment de la production de la Demande, la Requérante doit savoir que l'Opposante et ses prédécesseurs en titre étaient déjà sur le marché des pesticides et des produits antiparasitaires depuis plusieurs décennies;
- ii. à la lumière de l'Opposante et d'autres qui ont des produits semblables sur le marché, la Requérante ne pouvait pas affirmer que ses répulsifs pour rongeurs sont [TRADUCTION] « les premiers » ou [TRADUCTION] « originaux ».

[46] L'exigence prévue à l'article 30i) de la Loi consiste à inclure dans la demande une déclaration selon laquelle la Requérante est convaincue qu'elle a droit d'employer la marque au Canada en liaison avec les produits et services décrits dans la demande. Alors que, dans ce cas-ci, la déclaration requise est fournie, un opposant peut seulement invoquer l'article 30i) dans des cas particuliers, comme lorsque l'on allègue que le requérant a fait preuve de mauvaise foi ou de fraude ou lorsque l'on pourrait soutenir que la loi fédérale empêche l'enregistrement de la marque [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) et *Interprovincial Lottery Corp c Western Gaming Systems Inc* (2002), 25 CPR (4th) 572 (COMC)]. Dans ce cas-ci, il n'y a aucune allégation de cette nature dans la déclaration d'opposition et il n'y a aucune preuve au dossier à cet effet. Comme nous l'avons vu plus haut, la preuve ne montre pas que l'Opposante ou d'autres personnes commercialisent des « répulsifs pour rongeurs » au Canada au plus tard à la date pertinente. Même si la preuve démontre la commercialisation de produits antiparasitaires autres que les répulsifs pour rongeurs, une telle commercialisation n'empêcherait pas une requérante d'être convaincue que ses produits sont les premiers « répulsifs pour rongeurs ». Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la Loi, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LE CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE AU TITRE DE
L'ARTICLE 2

[47] L'Opposante fait également valoir que la Marque ne distingue pas ni ne peut distinguer, au sens de l'article 2 de la Loi, parce que la Marque ne distingue pas les produits et services avec lesquels son emploi est proposé par la Requérante des produits et services d'autres personnes, y compris ceux de l'Opposante, eu égard à ce qu'aux présents mentionnés dans la déclaration d'opposition.

[48] En l'absence d'autres détails, j'interprète l'argument comme étant que la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle donne une description claire ou une description fautive et trompeuse des manières alléguées en vertu de l'article 12(1)*b*) du motif d'opposition. En effet, dans son plaidoyer écrit, la seule observation de l'Opposante en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est qu'une conclusion de description trompeuse selon les « critères susmentionnés » – qui seraient ceux examinés au motif de l'article 12(1)*b*) – appuie également une conclusion selon laquelle la Marque n'est pas distinctive des Produits et Services en vertu de l'article 2.

[49] La date pertinente pour analyser un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est généralement considérée comme la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

[50] La Requérante soutient que, pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit établir que ses Marques de commerce étaient suffisamment connues pour annuler le caractère distinctif de la Marque et la question de caractère distinctif repose sur la probabilité de confusion. Cependant, lorsqu'un motif d'opposition est fondé sur une allégation selon laquelle une marque de commerce donne une description claire ou une description fautive et trompeuse, il n'est pas nécessaire qu'un opposant invoque la confusion avec l'une de ses propres marques de commerce. Il est suffisant pour une opposante de présenter une preuve suffisante et recevable, à partir de laquelle il est raisonnable de conclure que les faits allégués à l'appui du motif d'opposition d'absence de caractère distinctif existent.

[51] J'ai déjà conclu que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve de soutenir ses allégations de description claire et de description fausse et trompeuse lorsque cela est évalué à la date de production de la Demande, et je n'ai aucune raison de conclure autrement à la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir, le 18 octobre 2017. Même si le catalogue de l'Opposante pour 2017 (Pièce A) était publié suffisamment tôt dans l'année pour être pris en considération pour ce motif, la preuve serait insuffisante pour satisfaire au fardeau de preuve de l'Opposante, pour les raisons susmentionnées.

[52] Je reconnais que le simple fait qu'une marque de commerce n'ait pas été jugée clairement descriptive ou donnant une description fausse et trompeuse en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi ne signifie pas nécessairement qu'elle est distinctive [voir *Canadian Council of Professional Engineers c APA - The Engineered Wood Assn* (2000), 7 CPR (4th) 239 (CF 1^{re} inst)]. Par exemple, bien que l'interdiction prévue à l'article 12(1)b) de la Loi exige que le caractère descriptif d'une marque de commerce porte sur la composition matérielle des produits ou services ou fasse référence à une qualité intrinsèque ou caractéristique évidente des produits ou services, il se peut qu'il ne soit pas nécessaire de conclure à l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi [voir *Philip Morris Products SA c Imperial Tobacco Canada Limited*, 2014 CF 1237].

[53] Néanmoins, le registraire n'a pas compétence pour aborder un motif qui n'est pas mentionné dans la déclaration d'opposition. À cet égard, une condition élémentaire d'équité est que chaque partie soit bien informée de l'affaire qu'elle doit rencontrer [*Carling Breweries Ltd c Molson Companies Ltd.* (1984), 1 CPR (3d) 191 (CF 1^{re} inst)]. En l'espèce, l'Opposante a plus particulièrement plaidé que la Marque n'est pas distinctive eu égard à ce qu'aux présents mentionnés dans la déclaration d'opposition. Selon une lecture équitable de la déclaration d'opposition dans son ensemble, les allégations qu'elle contient sont que la Marque décrit clairement ou décrit de façon fausse et trompeuse la nature ou la qualité des Produits ou des Services comme l'exige un motif fondé sur l'article 12(1)b) (je ne conclus à aucune autre allégation pertinente fondée sur l'article 30i)). De plus, l'Opposante n'a produit aucune preuve ni aucune observation indiquant qu'elle traitait le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif comme un motif plus large ou autonome, ou que le motif d'absence de

caractère distinctif envisageait que la Marque était incapable de distinguer les produits ou services de la Requérante pour des raisons autres que celles déjà plaidées.

[54] Étant donné que le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif est formulé en termes généraux et qu'il est clairement dérivé des autres motifs d'opposition, et en l'absence de toute observation de l'Opposante quant à savoir si l'analyse en vertu du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif devrait différer ou non de celle fondée sur l'article 12(1)b), j'estime que le fardeau de preuve de l'Opposante demeure le même que pour un motif en vertu de l'article 12(1)b) [pour une discussion sur la différence entre un motif dérivé et un motif autonome, voir *Philip Morris*, précité].

[55] Par conséquent, je rejette également ce motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

DÉCISION

[56] Compte tenu de tout ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Oksana Osadchuk
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

ANNEXE A

Marque de commerce :

THE ORIGINAL RODENT REPELLENT

Produits :

- (1) Répulsifs pesticides à usage commercial et domestique; pulvérisateurs et applicateurs de répulsifs pesticides.
- (2) Produits antiparasitaires à usage commercial et domestique, notamment pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs de répulsifs pesticides et de produits pour le contrôle des odeurs.
- (3) Agents et préparations antiparasitaires, notamment répulsifs non chimiques, répulsifs chimiques, répulsifs pour ravageurs, répulsifs pour rongeurs et répulsifs pour animaux à usage commercial et domestique.

Services :

- (1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros de produits à usage commercial et domestique, notamment de répulsifs pesticides et de produits antiparasitaires, notamment de répulsifs non chimiques, de répulsifs chimiques, de répulsifs pour ravageurs, de répulsifs pour rongeurs et de répulsifs pour animaux à usage commercial et domestique.
- (2) Marketing de produits à usage commercial et domestique pour des tiers, notamment vente au détail et vente en gros de répulsifs pesticides et de produits antiparasitaires, notamment de répulsifs non chimiques, de répulsifs chimiques, de répulsifs pour ravageurs, de répulsifs pour rongeurs et de répulsifs pour animaux à usage commercial et domestique.
- (3) Services de consultation, notamment offre d'aide et de recommandations relativement à des répulsifs pesticides et à des produits antiparasitaires, notamment à des répulsifs non chimiques, à des répulsifs chimiques, à des répulsifs pour ravageurs, à des répulsifs pour rongeurs et à des répulsifs pour animaux à usage commercial et domestique.
- (4) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits à usage commercial et domestique, notamment de répulsifs pesticides et de produits antiparasitaires, notamment de répulsifs non chimiques, de répulsifs chimiques, de répulsifs pour ravageurs, de répulsifs pour rongeurs et de répulsifs pour animaux à usage commercial et domestique.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L.,
S.R.L.

Pour l'Opposante

Flansberry, Menard & Associates/Associés

Pour la Requérante