



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2023 COMC 171

**Date de la décision** : 2023-10-05

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

## **DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION**

**Opposante** : Société des Produits Nestlé S.A.

**Requérante** : The Nutraceutical Medicine Company Inc.

**Demande** : 1848386 pour PURICA PET IMMUNE

## **INTRODUCTION**

[1] Société des Produits Nestlé S.A. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce PURICA PET IMMUNE (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1,848,386 (la Demande), produite par The Nutraceutical Medicine Company Inc. (la Requérante).

[2] La Demande d'enregistrement de la Marque a été produite le 19 juillet 2017 pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, nommément un immunomodulateur ».

[3] La Demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 14 février 2018. Le 16 juillet 2018, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition à

l'encontre de la Demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Toutefois, étant donné que la Demande en l'espèce a été annoncée avant le 17 juin 2019, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués en fonction de la Loi dans sa version en vigueur le 16 juin 2019.

[4] L'Opposante soulève des motifs d'opposition fondés sur la non-conformité aux articles 30e) et 30i), l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)a), la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), et l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi. À l'exception du motif d'opposition fondé sur l'article 30e), les motifs d'opposition découlent d'une allégation de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées PURINA et comprenant PURINA de l'Opposante, employées en liaison avec de la nourriture, des friandises pour animaux de compagnie et des litières pour animaux de compagnie, ainsi que des produits et services connexes pour animaux de compagnie. Les détails des marques de commerce invoquées par l'Opposante, qu'elle appelle une famille de marques PURINA, sont inclus à l'annexe A de la présente décision (les Marques de l'Opposante).

[5] Pour les raisons qui suivent, je rejette la Demande.

## **LE DOSSIER**

[6] Comme il a été indiqué ci-dessus, l'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 16 juillet 2018.

[7] Le 25 septembre 2018, la Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration, réfutant les motifs d'opposition.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit la déclaration solennelle de M<sup>me</sup> Susan Molenda, souscrite le 23 janvier 2019, accompagnée des Pièces A à M.

[9] À l'appui de sa Demande, la Requérante a produit l'affidavit de M. Trevor Watkin, souscrit le 24 mai 2019, accompagné des Pièces A à I (le premier affidavit Watkin).

[10] Le 18 septembre 2019, l'Opposante a demandé et subséquemment obtenu l'autorisation de produire une preuve supplémentaire sous la forme de l'affidavit de M<sup>me</sup> Jennifer Allen, souscrit le 17 septembre 2019, accompagné des Pièces A à D.

[11] Le 29 janvier 2020, la Requérante a demandé et subséquemment obtenu l'autorisation de produire une preuve supplémentaire sous la forme d'un deuxième affidavit de M. Trevor Watkin, souscrit le 28 mai 2020, accompagné des Pièces A à E (le deuxième affidavit Watkin). M. Watkin a été contre-interrogé au sujet de son deuxième affidavit, et la transcription a été versée au dossier.

[12] Les deux parties ont produit des observations écrites, mais seule l'Opposante a choisi de participer à une audience.

## **APERÇU DE LA PREUVE**

### Preuve de l'Opposante

#### *Résumé de la déclaration Molenda*

[13] M<sup>me</sup> Molenda est la vice-présidente, Marketing de Nestlé Purina PetCare (Purina), une division de Nestlé Canada Inc. et une filiale en propriété exclusive de Nestlé S.A.

[14] M<sup>me</sup> Molenda affirme que l'Opposante, une filiale de Nestlé Canada, est également une filiale en propriété exclusive de Nestlé S.A. Elle ajoute que l'Opposante est également propriétaire, au Canada et dans le monde, d'un nombre important de marques de commerce, dont la plupart sont employées sous licence par des filiales de Nestlé S.A. et de Nestlé, comme Nestlé Canada (y compris Purina, en tant que division de Nestlé Canada).

[15] M<sup>me</sup> Molenda explique que Nestlé S.A., par l'intermédiaire de ses filiales, fabrique, importe et vend des gammes complètes de produits dans presque toutes les catégories de nourriture, de boissons et de soins pour animaux, y compris de la nourriture pour bébés, de l'eau embouteillée, des céréales, du chocolat et des produits de confiserie, du café, des produits culinaires, des mets réfrigérés et congelés, des produits laitiers, des boissons, des services alimentaires, des produits et services nutritionnels (soins de santé), de la crème glacée, des produits et services de santé pour animaux de compagnie et des produits et services nutritionnels pour animaux domestiques.

[16] M<sup>me</sup> Molenda affirme que Nestlé Canada offre des produits dans le marché canadien et que, par l'entremise de sa division Purina, elle offre et continue d'offrir de la nourriture, des friandises, des suppléments et des litières pour animaux de compagnie dans le marché canadien des animaux de compagnie.

[17] M<sup>me</sup> Molenda affirme que Purina a employé et continue d'employer les marques de commerce appartenant à l'Opposante au Canada en vertu d'un contrat de licence officiel, au titre duquel l'Opposante exerce et a constamment exercé un contrôle sur la nature et la qualité des produits et services vendus ou exécutés en liaison avec ses marques de commerce, y compris tous les produits commercialisés par des filiales de l'Opposante comme Purina au Canada. Elle explique comment l'Opposante assure le respect des normes de qualité (para 12 de la déclaration).

[18] M<sup>me</sup> Molenda ajoute que l'Opposante possède plusieurs demandes d'enregistrement et enregistrements de marques de commerce qui comprennent l'élément PURINA au Canada (les Marques PURINA), qui constituent ensemble une famille de marques (la Famille de marques PURINA). À titre de Pièce A, elle joint ce qu'elle décrit comme des copies de membres de la Famille de marques PURINA. Les marques mentionnées dans cette pièce correspondent à 12 des 30 Marques de l'Opposante énumérées dans la déclaration d'opposition. Elle souligne ensuite les marques suivantes (toutes liées à de la nourriture pour animaux de compagnie et à des produits connexes) : LMCDF21,062 (PURINA); LMC180,241 (PURINA); et LMC661,939 (PURINA & Design). Elle atteste que cette dernière marque, qu'elle appelle le Dessin de damier PURINA, a été employée comme [TRADUCTION] « marque maison » en liaison avec la plupart des produits pour animaux de compagnie commercialisés et vendus par Purina au Canada depuis au moins aussi tôt que 2002 (ci-après appelée la marque maison PURINA).

[19] M<sup>me</sup> Molenda affirme que depuis 2002, bien que différents produits Purina sont connus sous différentes marques (comme ALPO, FRISKIES, TIDY CATS, PRO PLAN, etc.), Purina emploie la marque maison PURINA sur la plupart des produits et services offerts en vente, commercialisés et vendus au Canada par Purina. Elle ajoute qu'en tant qu'élément dominant de la marque maison PURINA et d'un certain nombre de marques comprenant PURINA, le mot ou terme PURINA figure sur bon nombre, voire la plupart des produits vendus par Purina au Canada. Elle indique que les membres de la Famille de marques PURINA figurent et figuraient constamment bien en vue sur les étiquettes et l'emballage de la plupart des produits Purina vendus au Canada et sur la plupart des documents promotionnels et publicitaires des produits et services de Purina distribués ou rendus disponibles au Canada. À l'appui, elle fournit des exemples d'étiquettes et d'emballages représentatifs, ainsi que des photos des produits Purina qui sont présents sur les étagères de divers distributeurs de produits Purina au Canada (Pièces B-1 et B-2). La marque maison PURINA est bien en vue sur les étiquettes et les emballages de la nourriture pour animaux de compagnie et de la nourriture spécialisée pour

animaux de compagnie (formules pour combler des besoins nutritionnels et alimentaires particuliers des animaux de compagnie), ainsi que des friandises et des litières pour animaux de compagnie. D'autres marques comprenant PURINA (par exemple, le dessin PURINA TIDY CATS et PURINA ONE) sont également clairement visibles sur certains produits.

[20] En ce qui concerne les voies de commercialisation, M<sup>me</sup> Molenda affirme que Purina vend des produits arborant la Damille de marques PURINA au Canada (et ce, depuis des décennies) par l'entremise de magasins de détail (comme PetSmart Inc., Sobey's Capital Inc., Les Compagnies Loblaw Limitée et Wal-Mart Canada Corp.), de cliniques vétérinaires et de magasins de détail spécialisés. Elle affirme que Purina vend également ses produits par l'entremise de distributeurs en ligne et fait la promotion de la disponibilité de ses produits par l'entremise de ces détaillants (par exemple, PetSmart, Amazon et Loblaws) en fournissant des hyperliens vers des distributeurs particuliers sur son site Web depuis au moins mai 2016.

[21] M<sup>me</sup> Molenda affirme qu'en plus d'offrir des produits courants, Purina offre et vend des produits spécialisés depuis bien avant 2017, lesquels sont formulés pour traiter des problèmes de santé courants chez les animaux de compagnie ou pour leur offrir une meilleure nutrition. Elle fournit des descriptions et des images de plusieurs de ces produits spécialisés de Purina aux paragraphes 29, 31, 32 et 33 de sa déclaration, ainsi que des exemples d'emballage dans les Pièces C-1 (produit PURINA PRO PLAN), C-2 (produit PURINA PRO PLAN VETERINARY DIETS) et D-1 (suppléments probiotiques PURINA PRO PLAN VETERINARY DIETS FORTIORA pour chiens et chats). Elle affirme qu'en plus des suppléments vétérinaires pour animaux de compagnie de Purina, certains des autres produits Purina intègrent également des suppléments alimentaires comme ingrédients essentiels.

[22] En ce qui concerne les ventes de produits Purina en liaison avec les Marques PURINA au Canada, M<sup>me</sup> Molenda fournit des chiffres de ventes importants pour les années 2013 à 2018 (para 37). En outre, à titre de Pièce E, elle fournit un échantillon de factures pour la vente de produits Purina à des clients au Canada. Elle affirme que les produits énumérés sur les factures arborent la marque maison PURINA et que toutes les factures comprennent un renvoi à Nestlé Purina PetCare, qui est Purina (en tant que division de Nestlé Canada Inc.), et une liste des produits Purina commandés. Elle affirme que les factures sont représentatives des factures émises pour la vente de produits Purina en liaison avec la marque maison PURINA et d'autres marques de commerce comprenant PURINA au Canada depuis au moins les dix dernières années.

[23] En ce qui concerne l'annonce des produits Purina en liaison avec les Marques PURINA au Canada, M<sup>me</sup> Molenda fournit les exemples suivants :

- Pièce F-1 – brochures et dépliants de détaillants représentatifs de ceux qui ont été distribués aux consommateurs ou mis à leur disposition partout au Canada au cours des dernières années;
- Pièces F-2, F-3 et F-4 – extraits de magazines et œuvres d'art employées en tant qu'annonces dans des magazines publiés entre 2004 et 2012;
- Pièce F-5 – échantillons d'annonces imprimées, d'annonces de catalogues, de bannières publicitaires en ligne, d'annonces de concours, de dépliants et de coupons, qui arborent tous la marque maison PURINA en liaison avec une variété de produits Purina et qui ressemblent à ceux utilisés au Canada depuis au moins dix ans;
- Pièce G – échantillon de coupons mis à la disposition des consommateurs canadiens. Elle affirme que tous les coupons pour des produits Purina au Canada arborent la marque maison PURINA, ainsi que toute marque de commerce comprenant PURINA pertinente et propre au produit lié au coupon. Elle estime qu'au moins une fois par année, un produit Purina a été visé par un coupon de PetSmart;
- Pièce H – exemples d'annonces placées par Purina dans le magazine commercial de Pet Valu de 2010 à 2015. Elle affirme que les chiffres de distribution indiquent que 2 000 exemplaires de chaque édition du magazine ont été distribués. Chaque annonce arbore la marque maison PURINA;
- Pièce I – un courriel concernant un concours de publipostage de Purina qui a eu lieu au printemps 2018. Elle affirme que les autres communications publipostées aux consommateurs comprennent des bulletins mensuels que Purina a envoyés par courriel à un nombre important de propriétaires d'animaux de compagnie. Toutes ces communications arboraient la marque maison PURINA;
- Pièce J – captures d'écran de diverses annonces télévisées présentant divers produits Purina et diffusées entre 2013 et 2018;
- Pièce K – exemples de présentations aux points d'achat;
- Pièces L-1, L-2 et L-3 – pages de médias sociaux (Facebook, Twitter et YouTube);
- Pièces M-1, M-2 et M-3 – extraits du site Web *purina.ca*, extraits archivés et extraits de sites Web connexes, avec des statistiques sur le trafic du site Web.

[24] Enfin, M<sup>me</sup> Molenda indique les dépenses importantes pour la promotion et l'annonce des produits Purina liés à la marque maison PURINA (para 43) pour les années 2010 à 2017.

### *Résumé de l'affidavit Allen*

[25] M<sup>me</sup> Allen est une auxiliaire juridique employée par l'Opposante.

[26] M<sup>me</sup> Allen affirme que le 16 août 2019, elle a effectué des recherches dans les dossiers de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour trouver des marques de

commerce actives comprenant l'élément PURI en combinaison avec la lettre « A », y compris des marques qui contiennent un ou plusieurs caractères entre le terme PURI et la lettre « A ». Elle atteste que ses recherches ne se limitaient pas à des produits ou services particuliers. Elle joint à son affidavit les résultats des recherches effectuées dans le système de recherche SAEGIS de CompuMark à titre de Pièces A et B, ainsi que les résultats des mêmes recherches effectuées dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes à titre de Pièces C et D.

### Preuve de la Requérante

#### *Résumé du premier affidavit Watkins*

[27] M. Watkin, le vice-président de la Requérante, explique que la Requérante a commencé en tant qu'entreprise familiale en 1999. Il affirme que vers le début de 2004, la Requérante a inventé le terme « PURICA », en se fondant sur la réputation de la Requérante en ce qui a trait à la production de remèdes [TRADUCTION] « purs » et naturels. Il affirme que la Requérante a ensuite enregistré le nom de domaine *www.purica.com* en 2004 (par l'intermédiaire de sa filiale Biomedica Laboratories Inc. [Biomedica]) et a présenté une demande d'enregistrement pour la marque de commerce PURICA, qui a ensuite été enregistrée en 2007. Il affirme que la marque PURICA est maintenant largement reconnue par les consommateurs, les clients et les distributeurs de la Requérante en liaison avec une variété de produits nutraceutiques, y compris des produits nutraceutiques pour animaux.

[28] À titre de Pièce C, M. Watkin joint à son affidavit un imprimé des marques de commerce actives et actuelles de la Requérante, qu'il appelle la [TRADUCTION] « famille » des marques de commerce de la Requérante. Cette famille comprend 33 marques de commerce. Je note toutefois que toutes les marques de commerce énumérées ne comprennent pas le terme PURICA. Il joint également, à titre de pièces D et E, respectivement, des imprimés des détails de deux marques de commerce déposées (LMC681,954 [PURICA] et LMC867,382 [PURICA & spirals design]) provenant de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes. Il affirme que ces deux marques de commerce sont employées de façon significative sur les étiquettes de tous les suppléments alimentaires de la Requérante.

[29] M. Watkin atteste que vers août 2016, le nom PET IMMUNE/IMMUNE PET a été adopté, précédé du mot PURICA, et qu'un pré-lancement de PURICA IMMUNE PET a ensuite été effectué vers juin 2017. À titre de Pièce H (mal identifiée en tant que Pièce F), il joint à son

affidavit une copie d'un communiqué de presse publié le 5 juin 2017 sur le site Web *purica.com*, lequel est intitulé « PURICA EXPANDS PET PRODUCT LINE BY LAUNCHING IMMUNE PET FOR IMMUNITY SUPPORT FOR SMALL ANIMALS » [Purica étend sa gamme de produits pour animaux en lançant IMMUNE PET, un produit soutenant le système immunitaire des petits animaux]. Il affirme que la Requérante effectue encore des essais sur le marché en comparant PURICA PET IMMUNE et PURICA IMMUNE PET, et que même si aucun produit arborant la Marque n'a encore été vendu, un nombre important de produits nutraceutiques pour animaux arborant les marques de commerce PURICA et PURICA & spirals design ont été vendus (ces ventes sont actuellement estimées à plus de 2 millions de dollars par année). Pour présenter ces produits, il joint à son affidavit, à titre de Pièce G, des imprimés du site Web *purica.com* qui montrent des pages présentant des produits PURICA disponibles au Canada en ligne et par l'entremise des distributeurs de la Requérante.

[30] M. Watkins explique que la Requérante a créé la Purica Foundation en 2016 dans le cadre de l'engagement de la Requérante à améliorer la santé d'autrui. À titre de Pièce F (mal identifiée dans son affidavit en tant que Pièce H), il joint un communiqué de presse daté du 2 octobre 2018 et intitulé « PURICA FOUNDATION EXPANDS SCOPE TO SUPPORT CARE AND WELL-BEING THROUGHOUT FULL SPECTRUM OF LIFE » [la Purica Foundation s'élargit pour soutenir les soins et le bien-être dans l'ensemble du spectre de la vie]. Le communiqué de presse porte sur le soutien apporté à la Purica Foundation par PURICA en tant qu'entreprise de suppléments naturels qui s'est engagée à améliorer le bien-être et la qualité de vie des *personnes* de tous âges, notamment au moyen d'initiatives philanthropiques et communautaires à cet égard.

[31] M. Watkin décrit ensuite l'un des cocréateurs de la marque PURICA et de la Requérante, Jason Watkin, comme étant reconnu comme un des meilleurs influenceurs de santé et de conditionnement physique par un magazine de santé et de mieux-être (*optimyz.com*) distribué partout au Canada. Il fournit un extrait d'une publication en ligne du magazine au sujet de Jason Watkin et de la Requérante, qui comprend la déclaration suivante : [TRADUCTION] « Les produits de l'entreprise comprennent des suppléments favorisant le sommeil, améliorant la performance sportive et aidant à soulager le stress. Le produit phare est utilisé par des danseurs de ballet, des personnes souffrant d'arthrite, des athlètes, des personnes diabétiques, ainsi que des chevaux de course [...] ».



[32] Enfin, à titre de Pièce I, M. Watkins joint à son affidavit une copie d'un communiqué de presse intitulé « 20th Anniversary Media Release » [communiqué de presse pour le 20<sup>e</sup> anniversaire]. Le communiqué de presse souligne la reconnaissance de Jason Watkin dans la liste des 100 meilleurs influenceurs du magazine OptiMYz, ainsi que le 20<sup>e</sup> anniversaire de la Requérante dans [TRADUCTION] « [l']industrie de la santé naturelle ».

### *Résumé du deuxième affidavit Watkins*

[33] Dans le court deuxième affidavit de M. Watkins, il renvoie aux pièces jointes suivantes :

- Pièce A – ce qu'il décrit comme un imprimé actuel d'une étiquette d'un supplément pour animaux de compagnie PURICA [TRADUCTION] « qui est sensiblement la même que celle qui est utilisée pour les suppléments pour animaux de compagnie depuis au moins aussi tôt que 2006 »;
- Pièce B – copie d'une facture de 2006 pour l'achat de suppléments pour animaux de compagnie PURICA par Agribrands Purina Canada Inc (la filiale canadienne de l'Opposante), qui, comme il l'atteste, montre qu'elle a sciemment acheté des suppléments pour animaux de compagnie PURICA dans le passé et pendant une période de 14 ans, jusqu'en 2019;
- Pièce C – facture de 2019 montrant un achat par Cargill – Nutrition animal, une division de Cargill Ltd., qui, comme il l'atteste, a [TRADUCTION] « remplacé » Agribrands Purina Canada Inc.;
- Pièce D – imprimé d'une recherche Google pour répondre à la question de savoir si [TRADUCTION] « Nestlé est lié à Cargill ». M. Watkin atteste que le premier résultat était une page du site Web *agripurina.ca*, qui indique que, « [e]n 2001, Agribrands International est acquise par Cargill, Inc., qui a conservé la marque Purina. [...] Purina est devenue une marque de nourriture pour animaux de compagnie de Nestlé »;
- Pièce E – résultats de recherches dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes (par l'entremise du système de recherche Saegis) pour les marques de commerce déposées actives qui contiennent le préfixe PUR\* et qui sont liées à des produits appartenant à la classe 5.

### *Contre-interrogatoire de M. Watkin*

[34] M. Watkin n'a été contre-interrogé qu'au sujet de son deuxième affidavit.

[35] Lors de son contre-interrogatoire, M. Watkin a été principalement interrogé au sujet de sa connaissance des allégations formulées dans son affidavit, à savoir que [TRADUCTION] « Agribrands Purina Canada Inc. est la filiale canadienne de l'Opposante », et que Cargill – Nutrition animale a été remplacée par Agribrands Purica Inc. (c'est-à-dire qu'elle est sa successeur). Il a répondu qu'Agribrands Purina Canada Inc. était un client et un distributeur de la Requérante et que les allégations susmentionnées étaient fondées sur ses connaissances personnelles acquises dans le cadre de diverses recherches en ligne.

### **ANALYSE**

#### ***Motif d'opposition fondée sur l'article 12(1)d***

[36] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable, car elle crée et créait, à toutes les dates pertinentes, de la confusion avec les Marques de l'Opposante (selon l'annexe A de la présente décision).

[37] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d est la date de la décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[38] Un opposant s'acquitte de son fardeau initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d si un ou plusieurs des enregistrements invoqués sont en règle. En outre, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence de tout enregistrement invoqué par l'opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que les enregistrements invoqués par l'Opposante à l'égard de ce motif d'opposition sont en règle à la date de la présente décision.

[39] En outre, dans le cadre de l'évaluation de la question de la confusion, je me concentrerai principalement sur la marque maison PURINA (LMC661,939) de l'Opposante, car je considère que cette marque de commerce représente la meilleure chance de succès de l'Opposante, compte tenu de la prévalence de cette marque de commerce dans la preuve de l'Opposante. Si la Marque ne crée pas de confusion avec cette marque de commerce, elle ne

sera pas susceptible de créer de la confusion avec les autres marques de commerce invoquées par l'Opposante.

### Test en matière de confusion

[40] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20].

[41] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 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 les marques de commerce ont été en usage; c) le genre des produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte et le poids qu'il convient de leur accorder n'est pas nécessairement le même [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22; *Veuve Clicquot*, précité; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27].

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

[42] L'Opposante soutient, et je suis d'accord, que, puisque la Marque contient les termes descriptifs PET et IMMUNE, l'élément le plus distinctif de la Marque est le terme PURICA.

[43] Les termes PURICA dans la Marque et PURINA dans la marque maison de l'Opposante sont tous deux des termes inventés, sans aucune signification claire en liaison avec leurs produits respectifs. Par conséquent, ces termes ont un degré semblable de caractère distinctif inhérent. Bien qu'il fasse partie intégrante de la marque maison PURINA de l'Opposante, l'élément figuratif de la marque n'est pas la partie dominante et la plus frappante de la marque; quoi qu'il en soit, contrairement aux termes descriptifs de la Marque de la Requérante, le dessin de damier ajoute au caractère distinctif inhérent global de la marque invoquée par l'Opposante.

[44] Il est possible de renforcer une marque de commerce en la faisant connaître par son emploi ou sa promotion.

[45] La Requérante soutient qu'elle a produit une preuve non réfutée de l'emploi de la marque de commerce PURICA en liaison avec des produits nutraceutiques pour les humains et les animaux depuis au moins 2006, avec des ventes de 2 millions de dollars de produits pour animaux seulement (selon le premier affidavit Watkin). La Requérante soutient que, bien que la Marque soit fondée sur son emploi projeté, on ne peut ignorer que la Requérante emploie la marque de commerce PURICA en liaison avec des produits nutraceutiques pour humains et animaux depuis au moins 2006 et qu'elle est devenue connue comme une entreprise réputée dans la promotion de la santé des humains et des animaux.

[46] Toutefois, M. Watkin atteste (dans le premier affidavit Watkin) que les ventes estimées de produits nutraceutiques pour animaux de marque PURICA représentent *actuellement* 2 millions de dollars par année, et rien n'indique l'étendue ou la portée des ventes historiques. En outre, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque elle-même; il y a plutôt une preuve de l'emploi de la marque PURICA & spirals design (LMC867,382) (selon les étiquettes montrées dans la Pièce G du premier affidavit Watkin et dans la Pièce A du deuxième affidavit Watkin). Par conséquent, bien que les ventes de produits nutraceutiques pour animaux de marque PURICA (comme le montre la Pièce G du premier affidavit Watkin) se chiffrent actuellement à 2 millions de dollars par année au Canada, il n'est pas possible de déterminer la portée des ventes antérieures de ces produits pour tirer des conclusions significatives quant à la mesure dans laquelle même le terme PURICA serait devenu connu des consommateurs en liaison avec ces produits.

[47] D'autre part, l'Opposante soutient que ses marques PURINA sont célèbres et qu'il faudrait donc leur accorder une protection plus large. Je suis d'accord que l'Opposante a fourni une preuve d'emploi important de sa marque maison PURINA au Canada en liaison avec de la nourriture, des friandises et des litières pour animaux de compagnie, ainsi que des produits connexes pour animaux de compagnie. À cet égard, la déclaration Molenda montre clairement la présentation de la marque maison PURINA sur les étiquettes et l'emballage d'une multitude de ces produits (Pièces B-1, B-2, C-1 et C-2), les chiffres de vente importants pour les années 2013 à 2018 (de 450 à 550 millions de dollars par année), des factures et annonces représentatives (Pièces E à M-3), et les chiffres importants liés à l'annonce pour les années 2010 à 2017 (de 4 à 11 millions de dollars par année) en ce qui a trait aux produits

arborant la marque maison PURINA. En outre, M<sup>me</sup> Molenda atteste que les spécimens d'étiquettes et d'emballage (Pièce B) sont représentatifs de la façon dont la marque maison PURINA figurait sur les produits vendus au Canada depuis 2002. Par conséquent, je conclus que la marque maison PURINA de l'Opposante est devenue bien connue au Canada en liaison avec de la nourriture, des friandises et des litières pour animaux de compagnie, ainsi que des produits connexes pour animaux de compagnie.

[48] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que ce premier facteur, qui est une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis, favorise l'Opposante.

Article 6(5)b) – période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[49] Bien qu'il soit établi que la Requérante a employé diverses versions de PURICA en liaison avec des produits nutraceutiques pour animaux depuis 2006 (selon le deuxième affidavit Watkin), il n'y a aucune preuve que la Requérante a commencé à employer la Marque elle-même.

[50] D'autre part, comme indiqué dans l'analyse du facteur de l'article 6(5)a), l'Opposante a démontré l'emploi de sa marque maison PURINA depuis plusieurs années. Bien que M<sup>me</sup> Molenda atteste que la marque maison PURINA est employée depuis au moins aussi tôt que 2002, les chiffres de vente à l'appui remontent à 2013, et les factures à l'appui sont représentatives des factures datant de vers 2006. Quoi qu'il en soit, cet emploi est antérieur à celui de la Marque de la Requérante.

[51] Par conséquent, ce facteur favorise également l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – genre des produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[52] C'est l'état déclaratif des produits et services de la Requérante, tel que défini dans la Demande, par rapport aux produits et services de l'Opposante, tels que spécifiés dans son enregistrement, qui régit ma détermination de ce facteur [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Toutefois, il faut lire ces états déclaratifs de manière à déterminer le genre probable d'entreprise ou la nature possible du commerce envisagé par les parties plutôt que l'ensemble des commerces qui pourraient être

visés par le libellé. Une preuve établissant la nature réelle des commerces des parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[53] L'Opposante soutient que les parties en l'espèce vendent des produits identiques ou des produits étroitement liés, de sorte que le lien entre les produits des parties est encore plus étroit que celui qui existait dans *Société des Produits Nestlé SA c Pet Passion Comércio de Produtos para Animais Ltda*, 2014 COMC 290. Dans cette affaire, il a été conclu qu'il y avait chevauchement, puisque les marques des deux parties étaient en liaison avec de la nourriture et des produits d'hygiène pour animaux. En l'espèce, l'Opposante soutient que la déclaration Molenda démontre que les produits PURINA de l'Opposante comprennent des produits spécialisés et améliorés sur le plan nutritionnel, ainsi que des suppléments pour animaux et animaux de compagnie. En outre, l'Opposante soutient que les produits visés par la Demande de la Requérante visent également des [TRADUCTION] « suppléments alimentaires pour animaux de compagnie [...] » et que le déposant de la Requérante, M. Watkin, a expliqué que la Requérante vend des produits nutraceutiques pour animaux.

[54] De plus, l'Opposante soutient que les voies de commercialisation des parties sont également identiques, puisque les produits des deux parties sont vendus en ligne et par l'entremise de distributeurs. L'Opposante soutient également que, en l'absence de preuve contraire, et puisqu'il n'y a aucune restriction dans la Demande de la Requérante, aucune distinction n'a été établie entre les voies de commercialisation des parties.

[55] D'autre part, la Requérante soutient qu'il ressort clairement de la déclaration Molenda que le consommateur ultime de l'Opposante achète de la [TRADUCTION] « nourriture pour animaux de compagnie » ou des [TRADUCTION] « friandises pour animaux de compagnie », et non des suppléments alimentaires. La Requérante soutient en outre que, bien que la nourriture pour animaux de compagnie puisse contenir des suppléments pour accroître sa valeur nutritive, le consommateur n'achète pas en fin de compte de suppléments alimentaires PURINA.

[56] Bien que les produits ne soient pas identiques, c'est-à-dire que les produits de la Requérante ne sont pas de la [TRADUCTION] « nourriture pour animaux de compagnie », et que les produits de l'Opposante ne se limitent pas à des [TRADUCTION] « suppléments alimentaires », il semble y avoir un certain degré de chevauchement. À cet égard, les produits des deux parties comprennent des produits qui sont soit de la nourriture pour animaux de compagnie (y compris de la nourriture spécialisée pour animaux de compagnie contenant des

ingrédients nutritionnels ajoutés ou améliorés), soit des produits liés à l'alimentation spécialisée des animaux et destinés à la consommation (suppléments alimentaires).

[57] En ce qui concerne les voies de commercialisation, il n'y a aucune restriction dans la Demande d'enregistrement de la Marque. En outre, en l'absence de preuve contraire, une conclusion raisonnable pourrait être tirée de la preuve, selon laquelle les produits des parties pourraient vraisemblablement voyager par les mêmes voies de commercialisation. À cet égard, ces produits spécialisés pour l'alimentation et la santé des animaux de compagnie pourraient tous être vendus par l'entremise des mêmes voies spécialisées, comme par l'entremise de vétérinaires, tout comme la nourriture spécialisée pour animaux de compagnie de l'Opposante (déclaration Molenda, au para 35).

[58] Compte tenu de ce qui précède, je considère que ces deux facteurs favorisent l'Opposante.

#### Article 6(5)e) – Degré de ressemblance

[59] Il est bien établi que lorsqu'on examine le degré de ressemblance entre les marques de commerce, on doit les considérer dans leur totalité; il n'est pas exact de les placer côte à côte et de comparer et d'observer attentivement des ressemblances ou des différences entre leurs éléments.

[60] Bien qu'il soit généralement accepté que le premier élément d'une marque est souvent le plus important aux fins de la distinction des marques [*Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst)], l'importance de ce facteur diminue si le premier élément est descriptif. En fait, lorsqu'une partie d'une marque de commerce est un terme descriptif ou suggestif courant, son importance diminue [voir *Merial LLC c Novartis Animal Health Canada Inc* (2001), 11 CPR (4th) 191 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. En outre, dans *Masterpiece*, précité, la Cour suprême du Canada a indiqué qu'il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[61] L'Opposante soutient que la première partie, et la partie la plus frappante, de la Marque de la Requérante est le mot PURICA, qui, selon l'Opposante, est presque identique à sa marque de commerce PURINA (qui est également l'élément commun de sa Famille de marques PURINA). L'Opposante soutient en outre que, puisque PURICA et PURINA sont des mots inventés sans signification claire en liaison avec leurs produits respectifs et ne diffèrent que

d'une lettre, les marques des parties présentent des similitudes incontestables dans la présentation et le son, et dans les idées qu'elles suggèrent. L'Opposante soutient que, selon *Corby Distilleries c Wellington Country Brewery Ltd* (1993), 52 CPR (3d) 429 (COMC), à la p. 435, confirmant (1995), 59 CPR (3d) 356 (CF 1<sup>re</sup> inst), il n'est pas nécessaire que toutes les parties la marque de commerce soient copiées pour conclure à la confusion; il suffit qu'une quantité suffisante d'éléments de cette marque de commerce soit copiée pour pouvoir confondre le public. L'Opposante note également des affaires où il a été conclu à la confusion lorsque les marques en cause ne différaient que d'une lettre [voir *Premier Horticulture Ltée c Les Sols R Isabelle Inc*, 2022 COMC 36 (BIOMIX et BIOMAX); et *Teaja Holdings Ltd c Jana Beverages Ltd*, 2017 COMC 64 (TEANA et TEAJA)].

[62] D'autre part, la Requérante soutient qu'il est important de considérer la marque de commerce dans sa totalité. Toutefois, la Requérante soutient que, puisqu'il semble y avoir une attaque contre la principale marque de commerce de la Requérante, PURICA, il est important de considérer la famille de marques de commerce PURICA et l'emploi de PURICA depuis au moins 2006. En outre, la Requérante soutient que la première partie des marques des deux parties est « PUR », qui est très courant dans les enregistrements d'autres propriétaires. J'examinerai la preuve de la Requérante concernant sa famille alléguée de marques de commerce PURICA, ainsi que l'état du registre dans des sections distinctes ci-dessous.

[63] En ce qui concerne plus particulièrement l'élément PURIKA, la Requérante soutient que cet élément est dérivé du mot PURE et qu'il ressemble à PURICKA (c'est-à-dire qu'il est prononcé avec une courte voyelle, [ɛ]). Cependant, la Requérante soutient que PURINA ressemble à PUREENA dans le son (c'est-à-dire qu'il est prononcé avec une longue voyelle, [i:]). Par conséquent, la Requérante soutient que les marques des parties ne se ressemblent pas dans la présentation et le son, et qu'elles ont des significations différentes. Toutefois, la Requérante n'a pas présenté d'observations concernant les idées, le cas échéant, que suggère la marque de l'Opposante.

[64] Je suis d'accord avec l'Opposante que l'élément le plus frappant de la Marque de la Requérante est le mot PURICA. En outre, bien que le dessin de damier fasse partie intégrante de la marque maison PURINA de l'Opposante, à mon avis, le mot PURINA est l'élément le plus dominant et le plus frappant. Cela étant dit, je suis en outre d'accord avec l'Opposante qu'il existe un degré élevé de similitude entre les parties dominantes et les plus frappantes des marques des parties dans la présentation et le son. Une seule lettre diffère dans cet élément,



de sorte que le consommateur ordinaire plutôt pressé ne se souviendra peut-être même pas d'une distinction aussi mineure, et encore moins de la prononciation de cet élément des marques des parties qui est suggérée par la Requérante. Toutefois, en ce qui concerne les idées suggérées, la partie la plus frappante et la plus dominante des marques de chaque partie est constituée de mots inventés, sans signification claire en liaison avec leurs produits respectifs. Cependant, en considérant la totalité des marques des parties, il est clair que la Marque de la Requérante est liée à des produits qui soutiennent la santé immunitaire des animaux de compagnie. Par conséquent, il n'y a aucune idée commune évidente entre les marques des deux parties. Quoiqu'il en soit, les similitudes entre les parties les plus frappantes et dominantes des marques des parties dans la présente et le son sont si importantes que je conclus que ce facteur favorise fortement l'Opposante.

### État du registre

[65] Les deux parties ont présenté une preuve de l'état du registre.

[66] La preuve de la Requérante à cet égard comprend les résultats de recherches dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour les [TRADUCTION] « marques de commerce déposées actives qui comprennent le préfixe PUR\* et qui sont liées à des produits appartenant à la classe 5 » (deuxième affidavit Watkin, Pièce E). La Requérante soutient que lorsqu'un terme est courant dans le registre des marques de commerce, comme le préfixe « PUR », qui fait partie des marques de commerce de différents propriétaires, il est important de tenir compte de toutes les circonstances et de la réponse probable du consommateur [en s'appuyant sur *Lipton, Thomas J c Salada Foods Ltd* (No 3), 45 CPR (2d) 157 (CF 1<sup>re</sup> inst) concernant la preuve de l'état du registre].

[67] Toutefois, après un examen des résultats de recherches joints à titre de Pièce E au deuxième affidavit Watkin, bien que le préfixe « PUR » soit un élément de plusieurs marques de commerce (ou qu'il soit entièrement absent de certaines des marques de commerce), je conclus qu'aucune des marques de commerce n'est pertinente. À cet égard, aucune des marques de commerce de tiers indiquées dans ces résultats ne ressemble autant à la Marque PURINA de l'Opposante dans la présentation ou le son. En effet, dans de nombreux cas, le préfixe « PUR » est simplement une partie de mots de dictionnaire courants et facilement reconnaissables en anglais, comme « pure », « purple », « purpose », « purely », « purest », « purchase » et « purse ».

[68] La preuve de l'état du registre de l'Opposante comprend les résultats de recherches de marques de commerce actives comprenant l'élément PURI en combinaison avec la lettre « A », y compris des marques qui contiennent un ou plusieurs caractères entre le terme PURI et la lettre « A » (affidavit Allen). L'Opposante soutient que ces résultats de recherches démontrent que l'Opposante et la Requérante sont les deux seules entités dont les marques comprennent l'élément « PURI », suivi d'un ou de plusieurs caractères, et se terminant par la lettre « A », en liaison avec des produits pour animaux de compagnie et des suppléments.

[69] La Requérante soutient que, puisque Jennifer Allen est employée par l'agent de l'Opposante et qu'il est bien connu qu'il est inapproprié pour un employé du représentant de présenter des résultats de recherches comme, l'intégralité de l'affidavit de M<sup>me</sup> Allen devrait être écartée. Toutefois, cet affidavit ne contient aucun renseignement qui constitue des avis contestés [voir *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada (2006)*, 53 CPR (4th) 286 (CAF)]; il contient plutôt des résultats de recherches dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes où elle a établi clairement les paramètres de recherche connexes. Par conséquent, je conclus que cette preuve est admissible et que, comme pour la preuve de l'état du registre de la Requérante, elle démontre qu'aucune des marques de commerce de tiers indiquées dans ces résultats ne ressemble autant à la Marque PURINA de l'Opposante dans la présentation ou le son.

#### Famille de marques de commerce

[70] Lorsqu'il existe une famille de marques de commerce, il peut exister une plus grande probabilité que le public croie qu'une marque de commerce qui est similaire constitue une autre marque de commerce de la famille et, de ce fait, suppose que le produit ou le service lié à cette marque de commerce est fabriqué ou réalisé par la même personne.

[71] La Requérante allègue qu'elle possède une [TRADUCTION] « famille de marques de commerce » (premier affidavit Watkin, Pièce C), et ce que la Requérante soutient est une [TRADUCTION] « preuve non réfutée » d'emploi de sa marque maison PURICA (LMC867 382 pour PURICA & spirals design) depuis 2004 (premier affidavit Watkin).

[72] Toutefois, l'Opposante soutient, et je suis d'accord, que bon nombre des imprimés de la famille alléguée de marques de commerce de la Requérante ne sont pas pertinents, puisque, par exemple, ils ne montrent pas l'élément PURICA ou visent des produits non liés aux animaux de compagnie. Après avoir éliminé ces marques de commerce non pertinentes, qui

comprennent également des marques dont l'enregistrement est officiel ou qui font l'objet d'une opposition et qui sont toujours en instance, il n'est pas clairement indiqué que les autres marques visent des produits et services pour animaux ou sont liées aux animaux. En effet, beaucoup de leurs états déclaratifs des produits et services indiqueraient le contraire.

[73] Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune présomption d'existence d'une famille de marques de commerce au sein d'une famille alléguée, et une partie qui cherche à établir une famille de marques de commerce doit démontrer qu'elle emploie plus d'une ou deux des marques de commerce de la famille alléguée [*Techniquip Ltd c Assoc olympique canadienne* (1998), 145 FTR 59 (CF 1<sup>re</sup> inst), conf par (1999), 3 CPR (4th) 298 (CAF); *New Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC), au para 35].

[74] La preuve de la Requérente démontre l'emploi d'une de ses marques de commerce, PURICA & spirals design (LMC867,382), depuis 2006 (voir l'analyse des facteurs des articles 6(5)a) et b)). Même si cela constitue également un emploi de la marque nominale PURICA, cela ne suffirait pas à établir une famille de marques.

[75] À l'appui de son opposition, l'Opposante soutient qu'elle possède une famille de marques de commerce PURINA. La preuve de l'Opposante à cet égard se trouve dans la déclaration Molenda. À titre de Pièce A, M<sup>me</sup> Molenda joint à sa déclaration des copies des membres de la Famille de marques PURINA, laquelle, comme je l'ai déjà noté, correspond à 12 des 30 marques de commerce identifiées dans la déclaration d'opposition de l'Opposante. Elle souligne particulièrement les points suivants (toutes liées à de la nourriture pour animaux de compagnie et à des produits connexes) : LMCDF21,062 (PURINA); LMC180,241 (PURINA); et LMC661,939 (PURINA & Design – la marque maison PURINA de l'Opposante). J'ai déjà accepté que la déclaration Molenda démontre un large emploi de la marque maison PURINA, grâce à des factures représentatives remontant à 2006. Par ailleurs, la déclaration Molenda démontre également l'emploi d'autres membres de la famille alléguée de marques de l'Opposante, y compris PURINA TIDY CATS (LMC889,992), PURINA ONE (LMC651,593), PURINA DOG CHOW & DESIGN (LMC995,596), PURINA PUPPY CHOW & DESIGN (LMC995,598) et PURINA VETERINARY DIETS & design (LMC702,737). Ces marques figurent sur les emballages et les étiquettes représentatifs (Pièces B-1, B-2 et C-2), et il existe une preuve de la vente de ces produits (Pièce E). Par conséquent, je suis convaincue que la preuve est suffisante pour démontrer l'existence d'une famille de marques PURINA, de sorte qu'il y a une probabilité accrue de confusion.

## Coexistence

[76] La Requérante soutient que, selon la prépondérance des probabilités, compte tenu de leur emploi étendu et de leur longue coexistence sans cas de confusion, il est peu probable qu'il y ait confusion entre les marques de commerce des parties. En outre, la Requérante soutient que si l'Opposante (ou un licencié ou une entité liée à PURINA) ne créait pas de confusion lorsqu'elle achetait sciemment des produits PURICA auprès de la Requérante, il est très peu probable que le consommateur moyen soit confus. Ces observations renvoient au deuxième affidavit Watkin, plus précisément la facture à la Pièce B émise à l'intention d'Agribrands Purina Canada Inc., qui, comme l'atteste M. Watkin, est une filiale canadienne de l'Opposante, et une facture émise à l'intention d'une division de Cargill Ltd., qui, comme il l'atteste, était auparavant Agribrands Purina Canada Inc. (Pièce C), ainsi qu'un imprimé de Google qui, comme il l'indique, montre que Cargill a acquis Agribrands (Pièce D). De plus, la Requérante soutient que [TRADUCTION] « le fait que le Bureau des marques de commerce n'ait jamais cité les marques de commerce de l'Opposante au moment d'examiner les marques de commerce de PURICA n'est pas sans fondement », et que [TRADUCTION] « l'Opposante ne s'est pas opposée aux marques de commerce de PURICA pendant plus de 18 ans ».

[77] L'Opposante souligne que lors de son contre-interrogatoire, M. Watkin a déclaré qu'au moment où Agribrands Purina Canada Inc. était l'un des distributeurs de la Requérante, Agribrands Purina Canada Inc. n'avait aucun lien avec Nestlé. En outre, l'Opposante note également, à la lumière du contre-interrogatoire de M. Watkin, que ce dernier a expliqué que son allégation selon laquelle Agribrands Purina Canada Inc. est une filiale de l'Opposante est fondée [TRADUCTION] « sur des connaissances communes découlant de recherches en ligne ». Toutefois, la preuve de M. Watkin est lacunaire pour des raisons autres que la fiabilité. La facture à la Pièce B ne démontre pas que des produits arborant la marque PURICA ont été achetés ou que ces produits étaient des suppléments pour animaux de compagnie, et quoi qu'il en soit, une ou deux factures, datées d'il y a plus de 13 ans, n'établissent pas qu'il y avait coexistence.

[78] En ce qui concerne les observations de la Requérante selon lesquelles les marques de commerce de l'Opposante n'ont jamais été citées par le registraire dans le cadre de la poursuite de demandes d'enregistrement de marques de commerce PURICA, et qu'aucune des marques de commerce PURICA de la Requérante n'a fait l'objet d'une opposition antérieure de la part de l'Opposante, cela ne donne pas automatiquement le droit d'obtenir d'autres enregistrements

[*Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc* (1984), 4 CPR (3d) 108 (COMC); *Groupe Lavo Inc c Proctor & Gamble Inc* (1990), 32 CPR (3d) 533 (COMC)]. Quoi qu'il en soit, je note que parmi les marques de commerce PURICA énumérées à la Pièce C du premier affidavit Watkin, aucune des marques de commerce déposées ou autorisées comprenant le mot PURICA n'est liée à des produits ou services destinés aux animaux ou aux animaux de compagnie.

### Conclusion

[79] Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de la première impression et du souvenir imparfait. Après avoir examiné l'ensemble des circonstances, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre sa Marque et la marque maison PURINA de l'Opposante. J'arrive à cette conclusion en raison du degré élevé de ressemblance entre les marques des parties, de l'emploi étendu de la marque de l'Opposante, du caractère distinctif acquis de la marque de l'Opposante ainsi que du chevauchement des produits et des voies de commercialisation des parties, et en tenant compte de la Famille de marques PURINA de l'Opposante.

[80] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli. Je n'ai donc pas à considérer les autres marques de commerce invoquées par l'Opposante.

### ***Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a)***

[81] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada puisqu'à la date de production de la Demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante, employées antérieurement au Canada par l'Opposante.

[82] En ce qui concerne un motif fondé sur l'article 16(3)a), l'Opposante a le fardeau initial d'établir qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce invoquées à l'appui de ce motif d'opposition ont été employées ou révélées avant la production de la Demande, soit le 19 juillet 2017, et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la Demande (en l'espèce, le 14 février 2018) [article 16(5) de la Loi].

[83] Comme je l'ai mentionné dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), je suis convaincue que l'Opposante a prouvé l'emploi de sa marque maison PURINA au

Canada en liaison avec de la nourriture pour animaux de compagnie et des produits connexes avant le 19 juillet 2017, et qu'elle n'avait pas abandonné sa marque en date du 14 février 2018. En outre, l'évaluation de chacun des facteurs énoncés à l'article 6(5) en date du 19 juillet 2017, plutôt qu'à la date d'aujourd'hui, n'a aucune incidence significative sur mon analyse précédente. Cela dit, la différence dans la date pertinente pour l'évaluation de ce motif d'opposition n'a aucune incidence sur ma conclusion concernant la confusion entre les marques des parties. Par conséquent, mes conclusions concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) s'appliquent également.

[84] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est également accueilli en ce qui a trait à la marque maison PURINA de l'Opposante.

### ***Motif d'opposition fondé sur l'article 2***

[85] L'Opposante fait valoir que la Marque ne distingue pas les produits de la Requérante ou qu'elle n'est pas adaptée pour les distinguer des produits et services de l'Opposante.

[86] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses produits de ceux d'autrui partout au Canada, l'Opposante doit, quant à elle, s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[87] Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer que, en date du 16 juillet 2018, une ou plusieurs des Marques de l'Opposante étaient connues au moins dans une certaine mesure et que leur réputation au Canada était importante, significative ou suffisante [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[88] En l'espèce, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de à l'égard de ce motif. Comme il a été mentionné à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), j'accepte que l'Opposante ait prouvé l'emploi étendu et la large promotion de sa marque maison PURINA au Canada depuis au moins 2006. En outre, il existe également une preuve abondante d'emploi au Canada d'autres membres de la Famille de marques PURINA de l'Opposante.

[89] Étant donné que la différence dans la date pertinente n'a aucune incidence sur mon analyse de ce motif d'opposition, mes conclusions concernant l'article 12(1)d) s'appliquent également. Je conclus donc que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer que la Marque distingue véritablement ses produits de ceux d'autrui, ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi, y compris les produits de l'Opposante, dans l'ensemble du Canada.

[90] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 2 de la Loi est également accueilli.

***Autres motifs d'opposition – motifs d'opposition fondés sur les articles 30e) et 30i)***

[91] Étant donné que j'ai déjà conclu en faveur de l'Opposante en ce qui a trait à trois motifs d'opposition distincts, je n'examinerai pas les autres motifs d'opposition.

**DÉCISION**





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

---



Kathryn Barnett  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada




Traduction certifiée conforme  
Anne Laberge, trad. a.  
Le français est conforme aux WCAG.

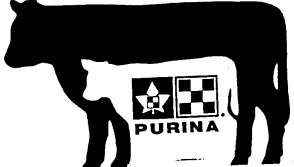
## ANNEXE A

<u>Marque de commerce</u>	<u>Numéro de demande ou d'enregistrement</u>	<u>Statut</u>	<u>Produits et services</u> <u>[TRADUCTION]</u>
PURINA PUPPY CHOW & DESIGN 	LMC995,598 Enregistrée : 30 avril 2018	Enregistrée	(1) Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.
PURINA DOG CHOW & DESIGN Nyno 	LMC995,596 Enregistrée : 30 avril 2018	Enregistrée	(1) Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.
PURINA NATIONAL & DESIGN  <i>The Purina National</i>	LMC891,717 Enregistrée : 5 décembre 2014	Enregistrée	(1) Commandite d'expositions canines.
9-square checkerboard device PURINA TIDY CATS 	LMC889,992 Enregistrée : 14 novembre 2014	Enregistrée	(1) Bacs à litière, litière pour chats, désodorisant pour bacs à litière, doublures pour bacs à litière.


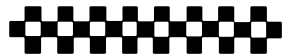


<p>THE PURINA NATIONAL &amp; design</p> 	<p>LMC742,249 Enregistrée : 18 juin 2009</p>	<p>Enregistrée</p>	<p>(1) Commandite d'expositions canines.</p>
<p>PURINA VETERINARY DIAGNOSTICS</p>	<p>LMC758,290 Enregistrée : 28 janvier 2010</p>	<p>Enregistrée</p>	<p>(1) Produits de diagnostic, nommément réactifs à usage vétérinaire clinique et diagnostique.</p>
<p>PURINA PETCARE LEGACY</p>	<p>LMC744,712 Enregistrée : 5 août 2009</p>	<p>Enregistrée</p>	<p>(1) Services éducatifs et services de divertissement, nommément expositions éducatives sur le soin, la santé et le comportement des animaux de compagnie et autres informations relatives aux animaux de compagnie; organisation de fêtes, de spectacles, de festivals et de compétitions, ayant tous trait aux animaux de compagnie et à la vie avec un animal de compagnie.</p>
<p>PURINA &amp; 9-square checkerboard</p> 	<p>LMC720,636 Enregistrée : 12 août 2008</p>	<p>Enregistrée</p>	<p>(1) Services d'assurance dans le domaine de l'assurance maladie pour animaux et animaux de compagnie.</p>
<p>PURINA</p>	<p>LMC720,624 Enregistrée : 12 août 2008</p>	<p>Enregistrée</p>	<p>(1) Services d'assurance dans le domaine de l'assurance maladie pour animaux et</p>

			animaux de compagnie.
PURINA VETERINARY DIETS & design  PURINA VETERINARY DIETS	LMC702,737 Enregistrée : 10 décembre 2007	Enregistrée	(1) Aliments pour animaux de compagnie.
PURINACARE	LMC691,382 Enregistrée : 5 juillet 2007	Enregistrée	(1) Assurance-santé pour animaux familiaux.
PURINA & Design 	LMC661,939 Enregistrée : 31 mars 2006	Enregistrée	(1) Aliments pour animaux de compagnie.
PURINA ONE	LMC651,593 Enregistrée : 26 octobre 2005	Enregistrée	(1) Aliments pour animaux de compagnie.
PURINA ADVANCING LIFE	LMC612,910 Enregistrée : 16 juin 2004	Enregistrée	(1) Aliments pour animaux de compagnie et produit de litière. (1) Services connexes aux éleveurs et aux vétérinaires.
FORMULES VÉTÉRINAIRES PURINA	LMC613,149 Enregistrée : 18 juin 2004	Enregistrée	(1) Aliments pour animaux familiaux.
PURINA VETERINARY DIETS	LMC601,738 Enregistrée : 10 février 2004	Enregistrée	(1) Nourriture pour animaux de compagnie.
PURINA DRY	LMC521,978 Enregistrée : 21 janvier 2000	Enregistrée	(1) Supplément minéral pour ruminants.
PURINA DRY AND DESIGN 	LMC520,954 Enregistrée : 4 janvier 2000	Enregistrée	(1) Supplément minéral pour ruminants.
SILHOUETTE OF COW AND CALF DESIGN	LMC426,435 Enregistrée : 22 avril 1994	Enregistrée	(1) Aliments pour le bétail et suppléments alimentaires pour le bétail.

			
PURINA	LMC395,616 Enregistrée : 13 mars 1992	Enregistrée	(1) Bols à nourriture pour animaux de compagnie, bols à eau et mangeoires automatisées.
PURINA O-N-E	LMC390,276 Enregistrée : 15 novembre 1991	Enregistrée	(1) Nourriture pour animaux favoris.
PURINA	LMC377,619 Enregistrée : 21 décembre 1990	Enregistrée	(1) Camions jouets, horloges, sacs sport, tuques, pantalons de travail, jeans, jeans en denim, chandails, chemises, ceintures, boucles, anneau à clés, gants, sacs de plastique, carnets de notes, chemises de bureau, animaux rembourrés, bâtons à mesurer les mollets, bretelles, cadeaux décoratifs, fanions, épingles de revers, écussons, plaques, trophées, foulards, sceaux, catalogues, vestes, sarous, parkas, gilets, chemises cravates, casquettes, visières de tennis, caleçons de boxeur, combinaisons, pulls d'entraînement, tee-shirts, stylos, ensembles de stylos et de crayons, calculatrices, répertoires téléphoniques,

			drapeaux, tissus, nappes, couvertures, tasses, serviettes, verres à cocktails, tabliers, mitaines ignifuges, bavoirs, sacs à échantillons, bottes sanitaires, mallettes, balles de golf, cartes à jouer, ballons, allumettes, cannes, parapluies, couteaux, rubans à mesurer, thermomètres, rubans à mesurer pour bestiaux, dispositifs de castration de porcs, balances pour le lait et bols pour chiens.
PURINA	LMC330,702 Enregistrée : 31 juillet 1987	Enregistrée	(1) Litière pour animaux favoris.
PURINA PRO CLUB	LMC321,002 Enregistrée : 28 novembre 1986	Enregistrée	(1) Nourriture d'animaux.
PURINA BIO-4	LMC224,783 Enregistrée : 9 décembre 1977	Enregistrée	(1) Nourriture pour animaux.
PURINA	LMC180,241 Enregistrée : 24 décembre 1971	Enregistrée	(1) Germicides, insecticides, rodenticides, vermifuges. (2) Détergents et nettoyants nommément nettoyant tout usage, décapant pour cire, nettoyant concentré pour nettoyage rapide, nettoyant pour verres et bols, nettoyant à mains, nettoyant pour tapis, nettoyant acide,

			<p>détergent liquide, nettoyant caustique, nettoyant pour pipeline à lait, nettoyant chloré, nettoyant et désinfectant en poudre, nettoyant pour argenterie, savon pour lave-vaisselle, nettoyant pour œufs, nettoyant général, composé de nettoyage caustique liquide.</p> <p>(3) Protecteurs contre les blessures, suppléments vitaminiques alimentaires pour bétail et médicaments vétérinaires.</p> <p>(4) Pulvérisateurs électriques.</p> <p>(5) Nourriture pour animaux de compagnie.</p> <p>(6) Litière pour animaux.</p> <p>(1) Services d'élevage, de soins, d'alimentation, de vente et de location de porcs, et services de courtage de porcs vivants.</p>
<p>PURINA &amp; DESIGN</p>  	<p>LMC140,711</p> <p>Enregistrée : 11 juin 1965</p>	<p>Enregistrée</p>	<p>(1) Nourriture pour animaux.</p>
<p>PURINA</p>	<p>LMCDF52,600</p> <p>Enregistrée : 26 juin 1931</p>	<p>Enregistrée</p>	<p>(1) Capsules pour vers, savon pour chiens, poudre d'insectes, désinfectants et destructeur d'insectes liquide.</p>

PURINA	LMCDF21,062 Enregistrée : 2 septembre 1915	Enregistrée	<p>(1) Nourriture pour animaux d'élevage, notamment nourriture pour animaux d'élevage, nourriture pour bétails, nourriture pour chevaux, nourritures pour animaux producteurs de lait, nourriture pour volaille, nourriture pour animaux à griffes, nourriture pour poussins, nourriture pour pigeons, nourriture à base de mélasse, nourriture sucrée pour animaux et nourriture d'engraissement.</p> <p>(2) Protéine de soja comestible utilisée comme ingrédient dans la nourriture humaine.</p> <p>(3) Nourriture pour oiseaux sauvages.</p>
PURINA	NFLD2249 Enregistrée : 21 août 1937	Enregistrée	<p>(1) Nourriture pour volaille et bétails, et produits alimentaires pour humains, y compris produits alimentaires à base de céréales, comme farine.</p>

**COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

**DATE DE L'AUDIENCE :** 19 juillet 2023

**COMPARUTIONS**

**Pour l'Opposante :** Kathleen Lemieux

**Pour la Requérante :** Aucune comparution

**AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** Bordner Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

**Pour la Requérante :** KLS Trademark Services