



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 217

Date de la décision : 2023-12-18

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Northpaw Nutrition Inc.

Requérante : 8372683 Canada Inc

Demande : 1979016 pour NORTH PAW & Dessin

INTRODUCTION

[1] Cette opposition est mise de l'avant par Northpaw Nutrition Inc. (l'Opposante) à l'égard de la demande numéro 1979016 pour la marque de commerce NORTH PAW & Dessin (la Marque) produite par 8372683 Canada Inc (la Requérante) et reproduite ci-dessous :



[2] La demande contient un large éventail de produits associés aux animaux de compagnie, y compris des jouets, des articles de literie, du shampooing, des vêtements et des accessoires (les Produits), dont une liste complète est jointe à l'Annexe A.

[3] L'Opposante fonde son opposition sur l'absence de droit à l'enregistrement, l'absence de caractère distinctif et l'absence de droit à l'emploi.

[4] Pour les raisons énoncées ci-dessous, je rejette la demande.

LE DOSSIER

[5] La demande d'enregistrement pour la Marque a été produite le 5 août 2019 et a été annoncée aux fins d'opposition le 9 février 2022.

[6] Le 6 avril 2022, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13, modifiée le 17 juin 2019 (la Loi). L'Opposante fonde son opposition sur les articles 38(2)c (l'absence de droit à l'enregistrement), 38(2)d (l'absence de caractère distinctif) et 38(2)f (l'absence de droit à l'emploi). Tous les motifs d'opposition découlent d'une allégation de confusion avec la marque de commerce NORTHPAW de l'Opposante (la Marque de commerce de l'Opposante) ou le nom commercial NorthPaw Nutrition (le Nom commercial de l'Opposante).

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.

[8] Les deux parties ont produit des preuves et des observations écrites.

[9] Les deux parties ont demandé une audience et y étaient présentes.

APERÇU DE LA PREUVE

Preuve de l'Opposante – L'Affidavit Friesen

[10] M. Friesen est un directeur et président de l'Opposante [para 1]. M. Friesen atteste de ce qui suit dans son affidavit :

- L'Opposante a été constituée en société sous le nom Northpaw Nutrition Inc. en mai 2010 [para 3].
- L'Opposante emploie la Marque de commerce et le Nom commercial de l'Opposante en vertu de la common law en liaison avec de la nourriture pour animaux de compagnie et des services de magasins de gros et de détail pour la nourriture pour animaux de compagnie depuis la date de constitution en société [para 4 et 5].
- L'Opposante distribue de la nourriture pour animaux de compagnie, des produits pour animaux de compagnie y compris des suppléments et d'autres produits connexes par la vente en gros et de détail dans tout le Canada. Les activités de l'Opposante comprennent la fabrication et la distribution de la nourriture pour animaux de compagnie Satori, la nourriture pour animaux de compagnie Boka, les produits pour animaux de compagnie Aura, les suppléments Element 5 et la nourriture pour animaux de compagnie Vintage (les Produits de l'Opposante) [para 7].
- Les Produits de l'Opposante ont fait l'objet de promotion, et continuent de le faire, auprès des consommateurs par l'entremise du site Web de l'Opposante et des sites Web pour les Produits de l'Opposante [para 8].
- L'Opposante publicise sur les médias sociaux, comme Facebook et Instagram, lors de salons professionnels et par bouche à l'oreille. Jointes à titre de Pièce G sont des exemples des documents marketing de l'Opposante [para 9].
- L'Opposante participe à des salons professionnels et des conférences pour faire la promotion des Produits de l'Opposante et de son entreprise.
- Les Produits de l'Opposante sont distribués dans plus de 400 villes partout au Canada [para 11, Pièce I].
- L'Opposante a deux détaillants en ligne principaux, Costco et Critters Pet Health Store [para 12].
- Des images de l'emballage des Produits de l'Opposante et du catalogue de produits de l'Opposante sont jointes à titre de Pièces K et L [para 13 et 14].

- L'Opposante estime que plus de 544 000 unités des Produits de l'Opposante ont été achetées depuis que l'Opposante a été constituée en société [para 15].
- Des copies de factures présentant des ventes des Produits de l'Opposante d'avril 2011 à juin 2022 sont jointes à titre de Pièce M [para 16].
- L'Opposante emploie la Marque de commerce et le Nom commercial de l'Opposante sans interruption dans le marché depuis 2010 [para 17].

Preuve de la Requérante – L’Affidavit Corcoran

[11] M. Corcoran occupe le poste de vice-président principal et dirigeant principal des finances de la Requérante depuis septembre 2020 [para 1]. Dans le cadre de son poste, M. Corcoran est responsable de superviser les marques de la Requérante et d'autoriser l'emploi et la protection des marques de commerce de la Requérante [para 2].

[12] M. Corcoran atteste de ce qui suit dans son affidavit :

- Les activités centrales et actives de la Requérante comportent l'élaboration, l'innovation, la conception, la fabrication, le marketing, la vente ou la distribution de divers produits pour animaux de compagnie, y compris des vêtements pour animaux de compagnie, des articles de marche pour animaux de compagnie, des gâteries pour animaux de compagnie, de la nourriture pour animaux de compagnie, des produits de soins vétérinaires, des lits pour animaux de compagnie, ainsi que des jouets et des accessoires pour animaux de compagnie [para 5].
- L'emploi de la Requérante de la Marque remonte au début des années 1980 par l'entremise de son entreprise prédécesseure JC KID'S Apparel Inc brand (JC KIDS), une entreprise appartenant aux parents des actionnaires actuels de la Requérante [para 6]. JC KIDS a activement employé la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que 1985 [para 18].
- JC KIDS a cédé tous les droits pour la Marque à la Requérante en 2012 [para 7].

- La Requérante emploie un certain nombre de marques pour faire la promotion de ses produits et de ses services au Canada et a produit plus de 35 demandes de marques de commerce canadiennes, dont bon nombre partagent les mêmes classes que la demande pour la Marque [para 8]. Une liste des autres demandes et enregistrements de marques de commerce de la Requérante est jointe à titre de Pièce B. Huit de ces marques de commerce qui sont enregistrées ou assujetties à des demandes en instance contiennent le mot « PAW », y compris la Marque et des versions de la marque de commerce SILVER PAW [para 11]. La Requérante considère que ces huit marques de commerce « PAW » (les Marques PAW) constituent une famille de marques de commerce méritant une portée de protection plus large [para 13].
- La Requérante emploie activement les Marques PAW en liaison avec ses produits et services depuis 2012 [para 19].
- Selon ses estimations, la Requérante vend trois millions d'unités associées à la Marque annuellement [para 21]. Plus particulièrement, la Requérante vend [TRADUCTION] « divers vêtements et accessoires pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, tentes pour animaux de compagnie, piscines pour animaux de compagnie, dispositifs de flottaison pour animaux de compagnie et autres produits pour animaux de compagnie » employant la Marque par diverses voies de vente de détail, y compris les salons professionnels et les médias sociaux, et sur son site Web [para 22 et 25].

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[13] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans la déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053 (CF)]. L'imposition d'un fardeau de preuve à l'Opposante à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit examinée, il doit exister une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure

raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question [*John Labatt*, à la p 298].

[14] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi qu'il est allégué dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve. L'existence d'un fardeau ultime qui incombe à la Requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre de celle-ci.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[15] Pour parvenir à ma décision, j'ai examiné tous les éléments de preuve au dossier. Toutefois, je ne discuterai que des parties de la preuve qui sont directement pertinentes à mes conclusions.

[16] De plus, dans l'évaluation de la preuve, je n'ai tenu compte d'aucune affirmation que je considère comme l'équivalent d'une opinion sur les questions de fait et de droit qui doivent être tranchées par le registraire dans cette procédure.

QUESTION PRÉLIMINAIRE – EMPLOI DE LA MARQUE DE COMMERCE DE L'OPPOSANTE

[17] L'Opposante a fondé son opposition sur des motifs qui invoquent l'emploi antérieur de la Marque de commerce et du Nom commercial de l'Opposante. Cependant, pour les raisons établies ci-dessous, j'estime que l'Opposante n'a fourni aucune preuve d'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante et, par conséquent, elle ne peut pas être invoquée aux fins de cette opposition.

[18] La preuve de l'Opposante, à savoir l'Affidavit Friesen, indique que les activités de l'Opposante ont commencé en mai 2010 et que, autour de cette date, l'Opposante a commencé à employer la Marque de commerce et le Nom commercial de l'Opposante [para 3 et 5]. Cependant, l'expression « emploi » à l'égard d'une marque de commerce est clairement définie aux articles 2 et 4 de la Loi, comme suit :

emploi ou **usage** À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des produits ou services.

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[19] L'Opposante fait valoir que l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante se trouve dans les pièces à l'Affidavit Friesen, à savoir les images de présentoirs de salons professionnels de l'Opposante et les images des Produits de l'Opposante tels qu'emballés [Pièces H et K].

[20] Bien que les présentoirs de salons professionnels de l'Opposante contiennent en effet la formulation [TRADUCTION] « Entreprise familiale exploitée par NPN Northpaw Nutrition Inc. » sur les diverses affiches présentées, je n'estime pas que cela constitue une preuve d'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante. Plus particulièrement, il n'est pas clair si les Produits de l'Opposante étaient en fait vendus aux salons professionnels auxquels elle participait (en fait, M. Friesen note en particulier que l'Opposante participe à des salons professionnels et des conférences pour faire la promotion de l'entreprise et des produits de l'Opposante, mais ne fait aucune mention de la vente des produits) et, par conséquent, cet emploi ne correspond pas aux exigences de la définition « d'emploi » d'une marque de commerce avec des produits en vertu l'article 4 de la Loi [Affidavit Friesen, para 10].

[21] En ce qui a trait à l'emballage des Produits de l'Opposante, les images versées dans la preuve illustrent seulement le mot « NorthPaw » sur la partie arrière inférieure du produit dans le cadre du nom d'entreprise de l'Opposante, Northpaw Nutrition Inc., suivi par une adresse et un site Web [Affidavit Friesen, Pièce K]. Par conséquent, bien que le mot NorthPaw soit techniquement imprimé sur l'emballage des Produits de l'Opposante, j'estime que cela constitue l'emploi du Nom commercial de l'Opposante, mais pas de la Marque de commerce de l'Opposante. J'arrive à cette conclusion pour la raison qu'un consommateur moyen identifierait la reproduction du nom d'entreprise Northpaw Nutrition Inc. suivi par l'adresse de l'entreprise et son site Web comme une

indication du nom sous lequel l'Opposante fait affaire, plutôt que de la marque du produit.

[22] Peu importe, même si je devais considérer le placement de Northpaw Nutrition Inc. comme représentant l'emploi de la marque de commerce NORTHPAW, il n'y a aucune indication dans l'Affidavit Friesen, soit dans la partie principale de l'affidavit, soit dans les images de l'emballage des Produits de l'Opposante, qui confirme que les images sont représentatives de l'emballage employé aux dates pertinentes dans cette opposition.

[23] Selon ce raisonnement, j'estime que l'Opposante n'a pas démontré l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante au Canada.

QUESTION PRÉLIMINAIRE – EMPLOI DE LA MARQUE

[24] La Requérante affirme qu'elle emploie la Marque au Canada, par elle-même ou par l'entremise de son prédécesseur en titre JC KIDS, depuis au moins aussi tôt que 1985 [Affidavit Corcoran, para 18]. Elle affirme qu'elle a acquis tous les droits relatifs à la Marque en raison d'une cession de JC KIDS à la Requérante en 2012 [Affidavit Corcoran, para 7]. Cependant, la Requérante n'a fourni aucune preuve au sujet des produits ou services avec lesquels la Marque a été employée par JC KIDS et elle ne fournit aucun détail quant aux droits en particulier qui ont été cédés : la simple déclaration que [TRADUCTION] « tous les droits » dans la Marque ont été cédés à la Requérante sans fournir les détails pertinents quant à la nature et à la portée des droits qui ont été cédés ne peut être invoquée comme déclaration générale qui signifie que la Marque est employée sans interruption depuis 1985 avec tous les Produits dans la demande pour la Marque. Il n'est également pas clair si l'achalandage de la Marque a été cédé.

[25] Également, la Requérante ne démontre pas l'emploi de la Marque avec l'un des Produits comme le définit l'article 4 de la Loi. Les seules déclarations dans la preuve de la Requérante à l'égard de l'emploi de la Marque sont que la Requérante emploie activement la Marque depuis 2012 et qu'une quantité estimative de trois millions [TRADUCTION] « d'unités » est vendue annuellement, sans aucune indication sur ce que

le mot [TRADUCTION] « unités » couvre et sans aucune indication que la Marque est employée sans interruption depuis l'acquisition de 2012 [Affidavit Corcoran, para 19 et 21].

[26] Compte tenu de la nature vague de la preuve de la Requérante, je ne suis pas en mesure de conclure que l'emploi de la Marque par le prédécesseur en titre de la Requérante profite à la Requérante. Plus important, il n'est pas clair quels droits JC KIDS possédait envers la Marque (c.-à-d. quels produits ou services elle offrait en liaison avec la Marque) ou si un tel emploi était continu à compter de 1985.

[27] Il y a également un manque de clarté dans la preuve de la Requérante concernant l'emploi par la Requérante de la Marque depuis 2012. Les déclarations dans l'Affidavit Corcoran concernant l'emploi par la Requérante de la Marque sont les suivantes :

- depuis 2012, la Requérante emploie activement l'ensemble des [Marques PAW] en liaison avec ses produits ou services, y compris la marque de commerce NORTH PAW [para 19];
- la Requérante a plus de 200 unités en stock pour les produits marqués sous la marque de commerce NORTH PAW [para 20];
- les stocks actuels de la Requérante de produits North Paw dépassent 600 000 unités et, selon ses estimations, trois millions d'unités sont vendues annuellement [para 21];
- la Requérante vend divers vêtements et accessoires... employant la marque de commerce NORTH PAW par diverses voies de vente de détail, y compris les salons professionnels et les médias sociaux [para 22].

[28] D'abord, il faut souligner que l'Affidavit Corcoran ne définit pas la Marque et ne fait aucune référence particulière à l'emploi de la Marque, soit NORTH PAW & Dessin. Seule la marque de commerce NORTH PAW est mentionnée. Par conséquent, il n'est pas clair si un quelconque élément de la preuve de la Requérante est en liaison avec la Marque en tant que telle.

[29] Deuxièmement, il n'y a aucune indication dans l'Affidavit Corcoran que la Marque (ou toute marque de commerce contenant NORTH PAW) ait été employée conformément à l'article 4 de la Loi, à savoir que la Marque était, lors du transfert des Produits de la Requérante dans la pratique normale du commerce, apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point que l'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession des produits est transférée. M. Corcoran atteste seulement que la Requérante [TRADUCTION] « emploie activement » la marque de commerce NORTH PAW en liaison avec [TRADUCTION] « ses produits ou services » depuis 2012 [Affidavit Corcoran, para 19]. De plus, aucune des pièces de l'Affidavit Corcoran n'illustre la Marque sur l'un des Produits de la Requérante ou sur l'emballage des Produits de la Requérante ou n'est autrement liée aux Produits de la Requérante d'une manière qui satisfait aux exigences de l'article 4 de la Loi. Par conséquent, la preuve d'emploi de la Requérante pour la Marque au Canada se limite à de simples affirmations d'emploi, plutôt qu'à des déclarations de fait démontrant l'emploi.

[30] En résumé, la preuve de la Requérante n'arrive pas à établir l'emploi de la Marque au Canada à un quelconque moment, principalement en raison du fait qu'il n'y a aucune référence à la Marque en question dans cette procédure dans l'Affidavit Corcoran, à savoir NORTH PAW & Dessin, et la déclaration que la Requérante emploie la marque de commerce NORTH PAW depuis 2012 en liaison avec [TRADUCTION] « ses produits ou services » est une affirmation vague qui ne précise même pas si [TRADUCTION] « l'emploi » mentionné a eu lieu au Canada.

[31] Par conséquent, aux fins de cette opposition, j'estime que la Requérante n'a pas démontré l'emploi de la Marque au Canada.

ÉVALUATION DES MOTIFS D'OPPOSITION

Article 16(1)a) – Absence de droit à l'enregistrement – Emploi antérieur d'une marque de commerce

[32] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)a) puisque la Marque crée de la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante, laquelle avait été précédemment employée et révélée au Canada par l'Opposante depuis 2010.

[33] Puisque j'ai conclu qu'il n'y a aucune preuve versée au dossier de l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve pour ce motif. Par conséquent, ce motif est rejeté.

Article 16(1)c) – Absence de droit à l'enregistrement – Emploi antérieur d'un nom commercial

[34] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)c) puisque la Marque crée de la confusion avec le Nom commercial de l'Opposante, lequel avait été précédemment employé au Canada par l'Opposante depuis 2010.

[35] La date pertinente pour évaluer le droit d'un requérant à l'enregistrement est la première de la date de production de la demande et de la date de premier emploi. Puisque j'ai déjà conclu que la Requérante n'a pas démontré l'emploi de la Marque au Canada, la date pertinente pour ce motif est la date de production de la demande, le 5 août 2019.

[36] Pour ce motif d'opposition, l'Opposante a le fardeau initial de démontrer l'emploi du Nom commercial de l'Opposante avant le 5 août 2019 et qu'elle n'avait pas abandonné ce nom commercial à la date de l'annonce de la demande pour la Marque, à savoir le 9 février 2022 [la Loi, article 16(3)].

[37] La preuve fournie par l'Opposante concernant l'emploi de son nom commercial est essentiellement composée de diverses factures pour la vente des Produits de l'Opposante au Canada pour les années 2011 à 2022 et d'images de présentoirs de

salons professionnels de 2017 à 2019, tous arborant le Nom commercial de l'Opposante [Affidavit Friesen, Pièces M et H]. Je suis donc convaincue que l'Opposante employait son nom commercial à la date de production de la demande pour la Marque qu'elle n'avait pas abandonné le nom commercial à la date de l'annonce, puisqu'au moins une facture est ultérieure à la date de l'annonce du 9 février 2022.

[38] Je note également que l'Opposante a identifié son nom commercial par Northpaw Nutrition, plutôt que par le nom d'entreprise complet Northpaw Nutrition Inc. [Affidavit Friesen, para 5]. Je considère que les éléments de preuve qui démontrent l'emploi de NorthPaw Nutrition Inc. suffisent pour établir l'emploi du nom commercial Northpaw Nutrition, étant donné que je considère que l'inclusion de « Inc. » constitue une variante mineure du nom commercial de sorte qu'il n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable, bien que je n'estime pas que cela suffise pour établir l'emploi du nom commercial NorthPaw.

Test en matière de confusion

[39] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(3) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial lorsque l'emploi de la marque de commerce et du nom de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[40] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, ainsi que toute autre circonstance pertinente de l'espèce. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à ces facteurs énumérés [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Masterpiece c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC)]. Toutefois, comme l'a indiqué la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*, même si le degré de ressemblance est mentionné en dernier lieu à l'article 6(5) de la Loi, il est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [*Masterpiece*, para 49].

Degré de ressemblance

[41] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble sous l'angle de la première impression. Il ne faut pas scruter séparément chacun de leurs éléments constitutifs [*Wool Bureau of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce*, (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst)]. Cela dit, il est préférable de commencer par déterminer s'il y a un aspect de chaque marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique. Il est raisonnable de conclure que de tels aspects frappants ou uniques sont importants dans leurs marques de commerce respectives [*Masterpiece*, para 64].

[42] L'Opposante affirme que le Nom commercial de l'Opposante est identique à l'égard de l'élément principal, soit les mots NORTHPAW / NORTH PAW, et également identique dans le son et les idées suggérées [observations écrites de l'Opposante, p 11]. L'Opposante cite *Masterpiece* pour l'affirmation que, lorsque la caractéristique dominante de deux marques de commerce (ou en l'espèce, un nom commercial et une marque de commerce), cela [TRADUCTION] « créera presque certainement de la confusion » dans l'esprit des consommateurs au Canada [observations écrites de l'Opposante, p 11].

[43] Je suis d'accord que la Marque et le Nom commercial de l'Opposante partagent le même élément distinctif, à savoir NORTHPAW / NORTH PAW, puisqu'il n'y a rien de particulièrement unique concernant l'expression « Est. 1982 » dans la Marque. Il n'y a également rien de particulièrement frappant ou unique concernant le mot « Nutrition » dans le Nom commercial de l'Opposante. J'estime également que le Nom commercial de l'Opposante et la Marque sont remarquablement semblables dans le son, mais quelque peu différents dans les idées suggérées, puisque le Nom commercial de l'Opposante est clairement suggestif d'aliments ou de suppléments alimentaires, une suggestion qui n'est pas présente dans la Marque.

[44] Malgré tout, compte tenu de l'élément distinctif commun et de la ressemblance subséquente dans le son, ce facteur favorise l'Opposante.

Période pendant laquelle la Marque et le Nom commercial ont été en usage

[45] Comme il en a été question ci-dessous sous les Questions préliminaires, la preuve de la Requérante ne démontre pas l'emploi de la Marque au Canada.

[46] La preuve incontestée de l'Opposante est qu'elle emploie le Nom commercial de l'Opposante depuis [TRADUCTION] « mai 2010 environ » [Affidavit Friesen, para 5]. La preuve de l'Opposante comporte également de nombreuses factures pour des ventes au Canada en 2011 et de 2013 à 2017, toutes antérieures à la date pertinente pour ce motif.

[47] Ce facteur favorise donc l'Opposante.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle la Marque et le Nom commercial sont devenus connus

[48] La Marque et le Nom commercial de l'Opposante possèdent un certain degré de caractère distinctif inhérent puisque, bien que les mots NORTH et PAW soient des mots du dictionnaire, la combinaison de ces mots par NORTHPAW ou NORTH PAW est quelque peu unique et ils ne sont pas des mots ou des phrases répandus ou bien connus. Bien que la Marque possède également un élément figuratif, à savoir la silhouette du profil de la tête d'un chien, puisque le mot « paw » dans la Marque est

déjà associé aux animaux ou aux chiens, et est suggestif de ceux-ci, je n'estime pas que cet élément figuratif renforce de façon significative le caractère distinctif inhérent de la Marque. Par conséquent, aucune des parties n'est favorisée à l'égard du caractère distinctif inhérent.

[49] En ce qui a trait à l'étendue dans laquelle la Marque et le Nom commercial sont devenus connus, j'ai déjà conclu qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada. Il n'y a également aucune preuve que la Marque a été révélée dans une quelconque mesure au Canada.

[50] La preuve de l'Opposante contient l'estimation que [TRADUCTION] « plus de 544 000 unités des Produits de l'Opposante » ont été vendues depuis la date de constitution en société de l'Opposante en mai 2010 [Affidavit Friesen, para 15]. Je ne considère pas que cette estimation appuie réellement l'Opposante, puisqu'il n'est pas clair si l'ensemble de ces ventes ont été faites auprès de consommateurs canadiens. De plus, bien que la preuve de l'Opposante contienne de nombreux exemples de publicités, particulièrement sur les médias sociaux, une partie importante de cette preuve fait seulement référence aux diverses gammes de produits de l'Opposante et ne présente pas le Nom commercial de l'Opposante [Affidavit Friesen, Pièce G]. J'estime cependant que l'Opposante a démontré l'emploi du Nom commercial de l'Opposante à des salons professionnels en 2017 et en 2019 et sur des factures d'avril 2011 et de 2013 à 2017 [Affidavit Friesen, Pièces H et M].

[51] En général, ce facteur favorise légèrement l'Opposante.

Genre des produits et entreprises et nature du commerce

[52] Lorsqu'il est question de considérer le genre des produits et services, ce sont les états déclaratifs dans la demande en question et les enregistrements en question (le cas échéant) qui gouvernent [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 (3d) 3 (CAF); *Miss Universe, Inc c Dale Bohna*, (CAF), [1995] 1 RCF 614]. Toutefois, il faut interpréter 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. À cet égard, une

preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté quant aux produits et services énoncés dans la demande ou les enregistrements en question [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd*, 1996 CanLII 3962 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[53] L'Opposante observe que les produits des parties sont identiques puisqu'elles font affaire dans l'industrie des animaux de compagnie [Observations écrites de l'Opposante, p 10].

[54] Plus particulièrement, l'Opposante se décrit comme un fabricant et un distributeur de nourriture pour animaux de compagnie, de produits pour animaux de compagnie (y compris des suppléments) et d'autres produits connexes par la vente en gros et de détail dans tout le Canada [Affidavit Friesen, para 7]. L'Opposante fait également la promotion des Produits de l'Opposante par l'entremise des médias sociaux et participe à des salons professionnels et des conférences à cette fin [Affidavit Friesen, para 10].

[55] Pour sa part, la Requérante décrit ses [TRADUCTION] « activités centrales et actives » comme comportant l'élaboration, l'innovation, la conception, la fabrication, le marketing, la vente ou la distribution de divers produits pour animaux de compagnie, y compris de la nourriture pour animaux de compagnie [Affidavit Corcoran, para 6]. La Requérante vend les Produits par diverses voies de vente de détail, y compris les salons professionnels et les médias sociaux [Affidavit Corcoran, para 22].

[56] Au moyen de sa preuve, la Requérante a mentionné l'élaboration, la fabrication, la distribution et la vente de nourriture pour animaux de compagnie comme élément de ses activités centrales [Affidavit Corcoran, para 5]. Cela signifie qu'il y a un chevauchement direct des produits et des entreprises des parties. Par conséquent, même si la nourriture pour animaux de compagnie n'est pas particulièrement énumérée dans l'état déclaratif des Produits dans la demande pour la Marque, il existe un lien évident entre les Produits de l'Opposante et les Produits de la Requérante, puisque

l'ensemble des produits des parties sont particulièrement destinés aux animaux de compagnie et il y a un chevauchement direct dans les entreprises des parties puisque les deux fabriquent et distribuent de la nourriture pour animaux de compagnie.

[57] J'estime également que la preuve indique clairement que les deux parties font la promotion ou la vente de leurs produits respectifs par l'entremise des mêmes voies de commercialisation, à savoir les ventes de détail, aux salons professionnels et par les médias sociaux.

[58] Puisqu'il existe un lien évident entre les Produits de l'Opposante et les Produits de la Requérante et que la preuve démontre que les deux parties font la vente et la promotion de leurs produits respectifs par les mêmes voies de commercialisation, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Circonstance de l'espèce – Famille de marques de commerce de la Requérante

[59] La Requérante fait valoir que l'Affidavit Corcoran établit que la Requérante a développé une famille de marques de commerce, nommément les Marques PAW [Observations écrites de la Requérante, para 28].

[60] La Requérante observe également que la Requérante emploie activement l'ensemble des Marques PAW en liaison avec ses produits depuis 2012 et que, par conséquent, les clients de la Requérante ont acquis l'attente que le mot PAW combiné à NORTH, SOUTH, SILVER et d'autres mots en liaison avec l'industrie des vêtements pour animaux de compagnie provienne de la Requérante [Observations écrites de la Requérante, para 30 et 31].

[61] Il est bien établi en droit que l'article 19 de la Loi ne confère pas au propriétaire d'un enregistrement le droit automatique d'obtenir l'enregistrement d'autres marques, même si celles-ci sont étroitement liées à des enregistrements antérieurs [*Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc* (1984), 4 CPR (3d) 108 (COMC); *Groupe Lavo Inc c Procter & Gamble Inc* (1990), 32 CPR (3d) 533 (COMC)].

[62] De plus, on ne peut pas présumer qu'il existe une famille de marques dans le cadre d'une procédure d'opposition. Une partie cherchant à établir une famille de marques doit établir qu'elle emploie plus d'une ou deux marques de commerce au sein de la famille alléguée [*Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1998), 1998 CanLII 7573 (CF), 145 FTR 59 (CF 1^{re} inst), conf par 250 NR 302 (CAF); *Now Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC)].

[63] Premièrement, je note que la Requérante n'a produit aucune preuve pour appuyer son affirmation que ses clients sont devenus habitués à associer les Marques PAW à la Requérante dans l'industrie des vêtements pour animaux de compagnie. Deuxièmement, la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi des Marques PAW comme il est requis pour affirmer la possession d'une famille de marques de commerce.

[64] Par conséquent, il ne s'agit pas d'une circonstance de l'espèce qui favorise la Requérante.

Conclusion concernant la confusion

[65] Compte tenu de ce qui précède, en particulier le degré important de ressemblance entre la marque de commerce NORTH PAW & Dessin visée par la Demande et le nom commercial NorthPaw Nutrition de l'Opposante et le chevauchement direct des produits des parties, de leurs entreprises et de leurs voies de commercialisation, je ne suis pas convaincue que la Requérante se soit acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que, à la date de production de la demande du 5 août 2019, il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et le Nom commercial de l'Opposante.

[66] Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

Article 2 – Absence de caractère distinctif

[67] L'Opposante fait valoir que la Marque ne possède pas de caractère distinctif au sens de l'article 2 de la Loi, puisque la Marque ne se distingue pas de la Requérante et ne distingue pas, et n'est pas adaptée pour distinguer, les Produits de la Requérante des produits et services des autres, y compris ceux de l'Opposante.

[68] Bien que cela ne soit pas affirmé expressément, dans la lecture de la déclaration d'opposition dans son ensemble, il semble que l'Opposante invoque à la fois la Marque de commerce et le Nom commercial de l'Opposante pour appuyer ce motif. Puisque j'ai déjà conclu que la preuve n'appuie pas une conclusion d'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante, ce motif sera évalué exclusivement en fonction du Nom commercial de l'Opposante.

[69] La date pertinente pour ce motif est la date de production de l'opposition, à savoir le 6 avril 2022 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[70] L'article 2 de la Loi définit le mot « distinctive » en ce qui concerne les marques de commerce comme suit :

« distinctive » Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

[71] Dans le cadre de ce motif, le fardeau initial d'un opposant n'est pas simplement de démontrer que son nom commercial a été employé, mais plutôt que, à la date pertinente, son nom commercial : i) était connu dans une certaine mesure au Canada en liaison avec les produits pertinents; et ii) avait une réputation au Canada qui était « importante, significative ou suffisante » de manière à annuler le caractère distinctif de la marque visée par la demande [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 aux para 33 et 34; et *Association dentaire canadienne c Ontario Dental Assistants Association*, 2013 CF 266 au para 42, conf par 2013 CAF 279]. Dans *Auld Phillips Ltd c Suzanne's Inc*, 2005 CAF 429, la Cour d'appel fédérale a déclaré qu'« [é]videmment, il ne peut arriver que rarement qu'un commerçant unique soit en mesure de faire perdre à une marque son caractère distinctif, mais rien ne l'empêche en principe » [au para 7].

[72] Comme il en a été question de façon plus détaillée ci-dessus, il existe une certaine preuve au dossier qui démontre l'emploi du Nom commercial de l'Opposante avant la date pertinente d'avril 2022 pour ce motif, notamment des photos d'expositions

de salons professionnels d'un événement en 2017 et 2019 et une collection factures de 2011 et 2013 à 2017, toutes arborant le Nom commercial de l'Opposante [Affidavit Friesen, Pièces H et M].

[73] J'estime que le petit échantillon d'emplois du Nom commercial de l'Opposante dans la preuve est insuffisant pour établir que le nom commercial a une réputation importante, significative ou suffisante au Canada. À cet égard, la preuve n'arrive pas à quantifier le nombre de Canadiens qui avaient pu être exposés au Nom commercial de l'Opposante à la date pertinente. Bien que la Requérante ait fourni un rapport de recherche de médias sociaux pour 2022, il n'est pas clair à quel moment en 2022 il a été préparé, qui l'a préparé, si le rapport tient compte exclusivement des abonnés canadiens ou, dans la négative, quel nombre ou pourcentage d'abonnés représente les consommateurs au Canada. De plus, bien que l'Opposante ait fourni une liste de provinces et de villes où les Produits de l'Opposante sont expédiés, il n'y a aucune indication quant à l'étendue de ces transactions en matière de volume ou de durée [Affidavit Friesen, Pièce I]. Peu importe, la liste de provinces et de villes fournie dans l'Affidavit Friesen semble contenir des renseignements ultérieurs à la date pertinente pour ce motif puisque la date d'importation indiquée des renseignements est en août 2022.

[74] En général, dans son intégralité, je ne suis pas en mesure de déterminer si le Nom commercial de l'Opposante avait acquis une réputation importante, significative ou suffisante au Canada. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial et ce motif d'opposition est rejeté.

Article 38(2)f) – Absence de droit à l'emploi

[75] L'Opposante fait valoir que, à la date de production de la demande pour la Marque, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada avec les Produits de la Requérante puisque, si la Marque est employée au Canada avec les Produits de la Requérante, cela créera probablement de la confusion dans le marché avec la Marque de commerce de l'Opposante.

[76] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve dans le cadre de ce motif, l'Opposante doit d'abord fournir la preuve de l'emploi ou de la réputation de sa propre marque. Puisque j'ai conclu qu'il n'y a aucune preuve versée au dossier de l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial pour ce motif. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

[77] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions du paragraphe 38(12) de la Loi.

Leigh Walters
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

ANNEXE A

Les Produits de la Requérante

- CI 3 (1) Shampoings pour animaux de compagnie, savons pour animaux de compagnie.

- CI 18 (2) Vêtements et accessoires pour animaux de compagnie, notamment vêtements pour animaux de compagnie, vestes pour animaux de compagnie, gilets pour animaux de compagnie, parkas pour animaux de compagnie, imperméables pour animaux de compagnie, ponchos imperméables pour animaux de compagnie, chaussures pour animaux de compagnie, bottes pour animaux de compagnie, chapeaux pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, parapluies pour animaux de compagnie, articles de transport pour animaux de compagnie.

- CI 20 (3) Lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie, paniers pour animaux de compagnie.

- CI 24 (4) Couvertures pour animaux de compagnie.

- CI 28 (5) Jouets pour animaux de compagnie pour le jeu, le dressage ou les compétitions, tentes pour animaux de compagnie, piscines pour animaux de compagnie, dispositifs de flottaison pour animaux de compagnie, notamment flotteurs de natation (gilets) pour chiens, matelas flotteurs pour animaux de compagnie et flotteurs de piscine pour animaux de compagnie.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-11-09

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Lorraine Pinsent

Pour la Requérante : Ronald Toledano

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : MLT AIKINS LLP

Pour la Requérante : SPIEGEL SOHMER INC.