

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 46
Date de la décision : 2011-03-22

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Venus Giftware Inc. à l’encontre de la
demande n° 236451 pour la marque
CITRUS SQUEEZE au nom de Cake
Beauty Inc.**

[1] Le 8 novembre 2004, Cake Beauty Inc. (la Requérante) a produit une demande en vue d’enregistrer la marque de commerce CITRUS SQUEEZE (la Marque). La demande est fondée sur :

- i) l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 31 août 2001 en liaison avec des « cosmétiques et produits pour les soins du corps, nommément désincrustants pour le corps »;
- ii) l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des « cosmétiques et produits pour les soins du corps, nommément maquillage, lotions, brumisateurs, vaporisateurs, poudres, crèmes, huiles, vernis à Ongles, fragrances, parfums, gels, hydratants, nettoyants, masques, écrans solaires totaux, écrans solaires, émoullients, toniques, clarifiants, bains moussants, mousse, désincrustants, shampooings et revitalisants ».

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 21 novembre 2007.

[3] Le 17 janvier 2008, Venus Giftware Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. La Requérente a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[4] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Rachel Ong, directrice de l'Opposante. La Requérente a contre-interrogé M^{me} Ong à propos de son affidavit et a produit une copie de la transcription du contre-interrogatoire.

[5] À l'appui de sa demande, la Requérente a produit les affidavits de David J. Schnurr (un associé du cabinet qui représente la Requérente) et de Heather Reier (présidente et fondatrice de la Requérente).

[6] Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

Résumé des motifs d'opposition et des dates pertinentes applicables

[7] L'Opposante a invoqué les motifs d'opposition suivants sur le fondement de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) :

1. la demande ne satisfait pas aux exigences de l'al. 30a) parce que les marchandises énoncées dans la demande ne sont pas décrites dans les termes ordinaires du commerce;
2. la demande ne satisfait pas aux exigences de l'al. 30b) parce que la Requérente n'a pas « employé » la Marque comme une « marque de commerce » (au sens de l'art. 2). Tout emploi que la Requérente a pu faire de sa Marque n'avait pas pour but de distinguer ou de faire en sorte de distinguer les marchandises vendues par la Requérente de celles des autres parties;
3. la demande ne satisfait pas aux exigences de l'al. 30i) parce que, à la date de production, la Requérente ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec ses marchandises puisqu'elle était au courant que l'Opposante avait déjà employé et enregistré la marque FRESH SQUEEZED CITRUS;
4. la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'al. 12(1)d) parce qu'elle crée de la confusion avec la marque FRESH SQUEEZED CITRUS de l'Opposante, certificat d'enregistrement LMC612211;

5. la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes des par. 16(1) et 16(3) :
- i) la demande n'a pas été produite conformément à l'art. 30;
 - ii) la Marque n'est pas une « marque de commerce » au sens de l'art. 2;
 - iii) la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'al. 12(1)d);
 - iv) aux termes du par. 16(1), si la Requérente a employé la Marque au Canada (ce que nie l'Opposante), à la date où la Requérente l'a en premier lieu ainsi employée, la Marque créait de la confusion avec la marque FRESH SQUEEZED CITRUS de l'Opposante, que l'Opposante avait déjà employée en liaison avec des services de salon de beauté, nommément manucure, pédicure, traitements (mains et pieds), massages (mains et pieds); produits de toilette non médicamenteux, nommément sels de bain, bains moussants, gels pour le bain, gels pour la douche, crèmes pour la peau, lotions, huiles et savons en pain; produits pour le polissage des Ongles; ramollissants de cuticules; exfoliants corporels; savons, nommément savons de toilette, savons parfumés, savons liquides, lotions, huiles et savons en pain (collectivement les Marchandises et Services de l'Opposante);
 - v) aux termes du par. 16(3), à la date de production, la Marque de la Requérente créait de la confusion avec la marque FRESH SQUEEZED CITRUS, que l'Opposante avait déjà employée et enregistrée au Canada en liaison avec ses Marchandises et Services;
6. la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle :
- i) n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la Requérente des marchandises et services offerts et des entreprises exploitées, antérieurement et actuellement, par l'Opposante au Canada en liaison avec la marque FRESH SQUEEZED CITRUS;
 - ii) la Marque ne distingue pas les marchandises de la Requérente parce qu'elle crée de la confusion avec la marque FRESH SQUEEZED CITRUS antérieurement employée par l'Opposante.

[8] Voici les dates pertinentes applicables aux différents motifs d'opposition :

- art. 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475];

- al. 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

- par. 16(1) – la date de premier emploi revendiquée par la Requérante;
- par. 16(3) – la date de production de la demande;
- art. 2 – la date de production de l’opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Fardeau de la preuve

[9] Il incombe à la Requérante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Un fardeau initial pèse toutefois sur l’Opposante, qui doit présenter une preuve recevable suffisante dont on puisse raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d’opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298].

Motifs d’opposition fondés sur l’article 30

[10] Chacun des motifs fondés sur l’art. 30 est rejeté au motif que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial. En ce qui concerne le motif fondé sur l’al. 30*i*), je souligne que lorsqu’un requérant fournit la déclaration exigée par cet alinéa, un motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple dans les cas où la preuve dénote la mauvaise foi du requérant [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155].

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)*d*

[11] J’ai exercé le pouvoir discrétionnaire conféré au registraire pour vérifier le registre et j’ai confirmé la validité de l’enregistrement de l’Opposante pour la marque FRESH SQUEEZED CITRUS [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau initial en vertu de l’al. 12(1)*d*). Je note que l’enregistrement de l’Opposante couvre les marchandises et les services suivants :

- produits de toilette non médicamenteux, notamment sels de bain, bains moussants, gels pour le bain, gels pour la douche, crèmes pour la peau, lotions, huiles et savons en pain;

produits pour le polissage des Ongles; ramollissants de cuticules; exfoliants corporels; savons, notamment savons de toilette, savons parfumés, savons liquides, lotions, huiles et savons en pain – déclaration d’emploi produite le 10 mai 2004;

- services de salon de beauté, notamment manucure, pédicure, traitements (mains et pieds), massages (mains et pieds) – fondés sur un emploi depuis au moins le 1^{er} mars 2001.

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

[13] En appliquant le test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment de celles que mentionne expressément le par. 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 marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son ou dans les idées qu’elles suggèrent. Il n’est pas nécessaire de donner à chacun de ces facteurs le même poids. [Voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]

caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[14] Les marques FRESH SQUEEZED CITRUS et CITRUS SQUEEZE sont des marques intrinsèquement faibles puisque, dans le contexte des marchandises des parties, elles suggèrent toutes les deux que les marchandises qui y sont liées contiennent du jus de citron ou dégagent une odeur de citron.

[15] Je profite de cette occasion pour dire que bien que la Requérante ait affirmé au paragraphe 20 de son plaidoyer écrit que la marque de l'Opposante manque de caractère distinctif inhérent puisque la marque FRESH SQUEEZED CITRUS donne soit une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et des services en liaison avec lesquels elle est enregistrée, la validité de l'enregistrement de l'Opposante n'est pas en litige en l'espèce [voir *Molson Canada 2005 c. Anheuser-Busch, Incorporated*, 2010 CF 283].

[16] Je passe maintenant à la preuve relative à la mesure dans laquelle chacune des marques est devenue connue. Selon l'Opposante, les ventes annuelles liées à ses marchandises et à ses services entre 2004 et 2008 s'élèvent à 21 800 \$, 36 400 \$, 49 100 \$, 49 100 \$ et 58 500 \$ (paragraphe 12, affidavit de M^{me} Ong). La marque de l'Opposante a fait l'objet de publicité dans des publications imprimées et grâce à la commandite et à la participation aux foires commerciales (paragraphe 14 et 15, affidavit de M^{me} Ong). Entre 2003 et 2008, l'Opposante a dépensé environ 45 000 \$ en commandites et pour la participation aux foires non commerciales et environ 5 200 \$ en publicité et promotion dans des publications imprimées. Cependant, M^{me} Ong affirme simplement que la « majorité » de ces publicités et promotions étaient liées à la marque FRESH SQUEEZED CITRUS de l'Opposante, aux produits cosmétiques et pour le bain de l'Opposante ou aux services de spa de l'Opposante. Bien qu'elle fournisse comme pièces « E » à « H » les [TRADUCTION] « copies montrant certains aspects de l'[Opposante] et de son entreprise tirées de divers magazines et journaux publiés au Canada », je remarque qu'une seule de ces cinq pièces porte la marque FRESH SQUEEZED CITRUS de l'Opposante (pièce « F »); la pièce « G » utilise l'expression « fresh-squeezed citrus » (*citrons fraîchement pressés*) dans une acception générique, à savoir [TRADUCTION] « Urban Venus Nail Bar, qui s'inspire d'un bar à martini et qui se spécialise dans certains services comme une pédicure à base de citrons fraîchement pressés ».

[17] La Requérante prétend que ses ventes annuelles de produits portant la marque CITRUS SQUEEZE ont [TRADUCTION] « augmenté de façon exponentielle » en passant de plus de 1 000 \$ en 2001 à plus de 50 000 \$ en 2008 (paragraphe 11, affidavit de M^{me} Reier). La Requérante a fourni des exemples de la façon dont sa Marque a été annoncée sur Internet et dans les publications imprimées, mais il est difficile d'évaluer la mesure dans laquelle cela a fait en sorte

que la Marque est devenue connue, car les chiffres relatifs à leur diffusion n'ont pas été fournis (paragraphe 6, 7 et 10, affidavit de M^{me} Reier).

[18] Je conclus que les deux marques sont devenues connues dans une certaine mesure.

période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage

[19] L'Opposante prétend que sa marque a été employée pour la première fois en liaison avec ses services depuis au moins le 1^{er} mars 2001. Cependant, cette date n'a pas été confirmée par M^{me} Ong; au contraire, on peut lire au paragraphe 9 de son affidavit que [TRADUCTION] « depuis au moins juin 2004 (la date à laquelle [FRESH SQUEEZED CITRUS] a été enregistrée au Canada), et jusqu'à aujourd'hui, [l'Opposante] a offert des services de spa au Canada sous la marque [FRESH SQUEEZED CITRUS] ». Pendant le contre-interrogatoire, M^{me} Ong était d'accord pour dire qu'aucune des pièces jointes à son affidavit n'établit l'usage de la marque de l'Opposante en liaison avec les services depuis au moins juin 2004 (lignes 4-15, page 16, contre-interrogatoire de M^{me} Ong).

[20] Au paragraphe 9 de son affidavit, M^{me} Ong indique que les cosmétiques et les produits pour le bain ont été vendus en liaison avec la marque de l'Opposante depuis au moins juin 2004.

[21] Dans sa demande, la Requérante prétend avoir employé sa Marque en liaison avec des désincrustants depuis au moins août 2001 et cela a été confirmé par l'auteure de l'affidavit, qui a fourni les factures datées d'août et septembre 2001 pour prouver les ventes de marchandises portant la Marque (voir les paragraphes 7-9, pièces « G » et « H », affidavit de M^{me} Reier).

genres des marchandises, services ou entreprises et commerce

[22] Les parties vendent toutes les deux des produits pour le bain et des produits de beauté.

[23] L'Opposante vend [TRADUCTION] « différentes gammes de produits pour le bain et de cosmétiques, lesquels ont tous une saveur et un arôme différent et sont commercialisés et vendus sous la marque maison URBAN VENUS [de l'Opposante] ainsi qu'une marque différente spécifique à chaque produit » (paragraphe 4, affidavit de M^{me} Ong). Les différentes gammes de produits de l'Opposante incluent : ANGEL FOOD CAKE, MARACHINO CHERRY,

CANTALOUPE SMOOTHIE, CHOCOLATE FONDUE, GARDENIA, GARDEN GLAM, MILK & HONEY, PUMPKIN PIE, FRESH SQUEEZED CITRUS, STRAWBERRY SMOOTHIE, PEPPERMINT SMOOTHIE et RASPBERRY SMOOTHIE. Les produits de l'Opposante sont vendus dans des salons professionnels pour les grossistes et pour les détaillants à de petites entreprises de détails pour qu'elles puissent les revendre aux consommateurs, directement aux consommateurs à partir d'un kiosque exploité par l'Opposante dans un centre commercial à Calgary pendant les fêtes de fin d'année, à partir des deux salons de beauté Urban Venus Nail Bar de l'Opposante situés à Calgary, et à partir du site Web de l'Opposante. Sur le site Web, les acheteurs peuvent choisir une « saveur » parmi celles énumérées dans la liste, notamment : Angel Food Cake; Fresh Squeezed Citrus; Cucumber; Green Tea; Milk & Honey.

[24] Les produits de la Requérante portent la marque maison CAKE ainsi que diverses marques spécifiques aux produits comme CITRUS SQUEEZE. Quand M^{me} Reier a souscrit son affidavit, trois produits CITRUS SQUEEZE étaient commercialisés : désincrustants pour le corps, nettoyeurs pour le corps et hydratants. La pièce « D » jointe à son affidavit indique que ces trois produits étaient disponibles en « 2 fragrances » : CITRUS SQUEEZE™ et SWEET CHEEKS™. Parmi les autres marques/fragrances employées par la Requérante, mentionnons MILK MADE, SATIN SUGAR, DESSERTED ISLAND et IT'S A SLICE. Les produits de la Requérante sont vendus partout au Canada dans divers établissements de vente au détail, y compris La Baie, Bed Bath and Beyond, Indigo/Chapters, Sephora, et les salons de coiffure Chatters, ainsi que dans des boutiques cadeaux, spas et magasins axés sur le mode de vie indépendants. Ses produits sont également en vente sur son site Web et sur les sites Web d'autres parties.

degré de ressemblance entre les marques de commerce

[25] Il existe un degré de ressemblance très élevé entre les deux marques dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent.

autres circonstances de l'espèce

i) preuve relative à l'état du registre et à l'état du marché

[26] La Requérante a prouvé qu'au moins 17 marques, déposées ou autorisées, comprennent le mot CITRUS en liaison avec des produits pour le bain et des produits de beauté, y compris FRESH CITRUS TWIST enregistrée par Esscentual Brands, LLC en liaison avec des gels de bain et gels douche, des pains de savon à la gelée et divers produits pour soins de la peau et FRESH CITRUS BREEZE enregistrée par The Procter & Gamble Company en liaison avec des dentifrices, rince-bouches, rafraîchisseurs d'haleine, blanchissants cosmétiques pour les dents (paragraphe 3, affidavit de M. Schnurr). De plus, il existe au moins 2 marques de tiers déposées ou autorisées comportant le mot SQUEEZE dans le domaine des produits pour le bain et des produits de beauté des parties (paragraphe 4, affidavit de M. Schnurr).

[27] La preuve relative à l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en dégager des conclusions sur l'état du marché et ces conclusions ne peuvent être tirées que si un grand nombre d'enregistrements pertinents ont été relevés [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]. À la lumière de la preuve relative à l'état du registre, je suis prête à accepter que seul le mot CITRUS a été adopté communément comme composante de marques de commerce employées dans le domaine d'activité des parties.

[28] Cependant, la Requérante a aussi fourni une preuve directe de l'état du marché, à savoir 12 sites Web qui annoncent les produits pour le bain et les produits de beauté de tiers comportant l'expression FRESH SQUEEZE dans le nom ou la description de leurs produits (paragraphe 10, affidavit de M. Schnurr).

[29] Les résultats de la recherche susmentionnés appuient ma conclusion antérieure selon laquelle les marques des deux parties sont intrinsèquement faibles puisqu'elles sont entièrement constituées de mots qui décrivent les produits pour le bain et les produits de beauté.

conclusion

[30] J'estime que la marque de l'Opposante n'a droit qu'à une très faible protection, car elle est intrinsèquement faible et d'autres participants de l'industrie ont adopté ou employé des marques ou des mots très similaires en liaison avec des marchandises similaires. De plus, la preuve n'établit pas que l'Opposante a acquis une réputation solide en liaison avec sa marque; au contraire, l'Opposante peut avoir commencé à employer sa marque la même année que la Requérante.

[31] Malgré ce qui précède, je ne peux être raisonnablement convaincue qu'un consommateur, ayant un souvenir imparfait des produits pour le bain et des produits de beauté FRESH SQUEEZED CITRUS, ne présumerait pas, suivant sa première impression, que les produits pour le bain et les produits de beauté CITRUS SQUEEZE proviennent d'une source commune. L'absence de preuve de confusion entre les marques jusqu'à maintenant peut s'expliquer par le fait que les deux parties utilisent ces marques comme marques secondaires avec une marque maison distinctive. Cependant, ni l'enregistrement de l'Opposante ni la demande de la Requérante ne se limitent à un emploi en liaison avec une marque maison.

[32] Bien que la marque déposée de l'Opposante soit faible, la Requérante n'a pas adopté une marque suffisamment différente de celle de l'Opposante. Le facteur prédominant dans l'examen de la question de la confusion est le degré de ressemblance entre les marques et la ressemblance en l'espèce est frappante [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), p. 149, confirmé par 60 C.P.R. (2d) 70]. Le fait qu'un fardeau de preuve incombe à la Requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante [voir *John Labatt*, précité]. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents, j'estime que les probabilités de confusion sont égales. Le motif fondé sur l'al. 12(1)d) est donc accueilli.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 16

[33] Des cinq motifs invoqués en vertu de l'art. 16, les seuls qui sont valides sont ceux indiqués aux points iv) et v).

[34] Pour s'acquitter de son fardeau initial relativement au quatrième motif fondé sur le par. 16(1), l'Opposante doit démontrer avoir utilisé sa marque avant le 31 août 2001.

Madame Ong ne fait état d'aucun emploi de la marque de l'Opposante avant juin 2004 et, par conséquent, l'Opposante ne s'est clairement pas acquittée de son fardeau initial à l'égard du motif fondé sur le par. 16(1). Ce motif est donc rejeté.

[35] Pour s'acquitter de son fardeau initial relativement au cinquième motif fondé sur le par. 16(3), l'Opposante doit démontrer avoir utilisé sa marque avant le 8 novembre 2004. Pour les raisons suivantes, j'estime que l'Opposante n'a pas démontré l'emploi de sa marque avant le 8 novembre 2004 conformément à l'art. 4 de la Loi.

[36] L'article 4 énonce les exigences relatives à l'emploi :

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

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[37] Considérant en premier lieu les services de l'Opposante, M^{me} Ong affirme que la marque de l'Opposante apparaît sur les factures, au siège d'affaires de l'Opposante, à des salons professionnels et sur son site Web, mais je ne dispose d'aucune pièce qui montre que c'était le cas avant le 8 novembre 2004. En ce qui concerne les marchandises de l'Opposante, M^{me} Ong a étayé sa déclaration selon laquelle la marque de l'Opposante figurait bien en vue sur tous les produits vendus au Canada depuis au moins juin 2004 avec des photos montrant de quelle façon la marque apparaît sur les étiquettes, mais elle n'a fourni aucune facture ni aucun chiffre d'affaires pour les ventes réalisées avant le 8 novembre 2004. Elle a fourni le nombre approximatif de ventes totales pour les produits et services de l'Opposante en 2004, mais ce nombre n'est guère utile lorsque vient le temps de prouver la vente des produits avant le

8 novembre 2004, et ce, pour deux raisons : i) le pourcentage des ventes attribuables aux produits, contrairement aux services, le cas échéant, n'a pas été présenté; et ii) l'année 2004 est considérée comme un exercice financier, sans préciser les mois qui forment l'exercice financier de l'Opposante. L'article 4 de la Loi indique clairement que les marchandises doivent avoir été vendues ou transférées sous la marque pour pouvoir conclure à l'usage de la marque en liaison avec les marchandises. La preuve de l'Opposante ne démontre pas clairement que c'était le cas avant le 8 novembre 2004, et toute ambiguïté de la preuve s'interprète contre les intérêts du déposant [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)]. De plus, la simple allégation d'emploi qui se trouve dans l'enregistrement de l'Opposante ne permet pas à cette dernière de s'acquitter de son fardeau de preuve en vertu de l'art. 16 [voir *Rooxs, Inc. c. Edit-SRL* (2002), 23 C.P.R. (4th) 265 (C.O.M.C.)].

[38] Tous les motifs invoqués en vertu de l'art. 16 sont donc rejetés.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[39] Le motif fondé sur le caractère distinctif se rapporte uniquement à la probabilité de confusion avec la marque de l'Opposante. Pour s'acquitter de son fardeau initial relatif à ce motif d'opposition, l'Opposante doit prouver que sa marque était connue dans une certaine mesure en date du 17 janvier 2008 [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.), *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)]. La preuve produite par M^{me} Ong permet à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau initial. Je dois donc apprécier le risque de confusion entre les marques à partir 17 janvier 2008.

[40] Il y a des différences relativement aux facteurs énumérés au par. 6(5) lorsqu'ils sont pris en compte en date du 17 janvier 2008, et non en date de la présente décision. Les ventes des deux parties étaient nécessairement inférieures; les ventes de l'Opposante ont été réduites d'environ un quart alors qu'il n'est pas évident de savoir à combien s'élevaient les ventes à ce moment-là. Il y avait six marques de tiers déposées ou autorisées comprenant le mot CITRUS en moins dans le registre. La preuve relative à l'état du marché est postérieure de près d'un an et demi à cette date pertinente.

[41] Les différences mentionnées précédemment n'améliorent pas la situation de la Requérante et par conséquent, le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est accueilli pour des raisons semblables à celles énoncées dans mon analyse du motif fondé sur l'al. 12(1)d).

Décision

[42] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du par. 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au par. 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas