



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

Référence : 2012 COMC 125
Date de la décision : 2012-06-06

**DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS
produites par Dairy Farmers of Canada/Les
Producteurs Laitiers du Canada à l’encontre
des demandes d’enregistrement n^{os} 1382642
et 1402812 pour les marques de commerce
MUSCLE MLK et MIGHTY MLK au nom
de Cytosport, Inc.**

[1] Le 8 février et le 10 juillet 2008, Cytosport, Inc. (la Requérante) a produit des demandes d’enregistrement pour les marques de commerce MUSCLE MLK et MIGHTY MLK respectivement (parfois collectivement appelées « les Marques »), fondées sur l’emploi projeté des Marques au Canada en liaison avec les marchandises suivantes, telles que modifiées :

Dans le cas de la demande n^o 1382642 :

Substituts de repas en boisson; préparations de substituts de repas en boisson; barres de substitut de repas à base de protéines et à haute valeur nutritive; boissons mélangées à base de protéines et à haute valeur nutritive; barres de collation à base de protéines et à forte teneur en nutriments.

Dans le cas de la demande n^o 1402812 :

Suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en barres à base de protéines et à forte teneur en nutriments et boissons enrichies prémélangées; barres-collations à base de protéines et à forte teneur en nutriments; aliments enrichis, nommément crème-dessert et gruau à base de protéines et à forte teneur en nutriments.

[2] Dans chaque demande, la date de priorité revendiquée est celle de la production d’une demande d’enregistrement correspondante aux États-Unis, le 24 janvier 2008, sous les n^{os} 77/379,392 (pour la demande n^o 1382642) et 77/379,468 (pour la demande n^o 1402812).

[3] Les demandes ont été annoncées aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 11 mars 2009 (pour la demande n° 1382642) et du 10 juin 2009 (pour la demande n° 1402812).

[4] Le 11 mai 2009 (pour la demande n° 1382642) et le 28 juillet 2009 (pour la demande n° 1402812), Dairy Farmers of Canada/Les Producteurs Laitiers du Canada (l'Opposante) a produit à l'égard de chacune des demandes des déclarations d'opposition essentiellement identiques dans lesquelles elle fait valoir que les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), que les Marques ne sont pas enregistrables selon les alinéas 12(1)b) et 38(2)b) de la Loi, et qu'elles ne sont pas distinctives de la Requérante selon l'article 2 et l'alinéa 38(2)d) de la Loi.

[5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie, dans chaque cas, les allégations de l'Opposante.

[6] À titre de preuve dans chaque cas, l'Opposante a produit l'affidavit d'Anne-Christine Boudreault, une stagiaire travaillant pour le cabinet d'avocats qui représente l'Opposante en l'espèce, souscrit le 4 février 2010. J'emploierai le singulier pour désigner les deux affidavits de M^{me} Boudreault produits en l'espèce puisqu'ils sont identiques. L'affidavit Boudreault sert à présenter en preuve diverses définitions du mot « *milk* » et de son équivalent français « lait ». L'Opposante a également produit des copies certifiées des documents suivants :

- la demande d'enregistrement n° 1272516 pour la marque de commerce MUSCLE MILK, qui a été abandonnée le 26 novembre 2008;
- le dossier du registraire n° 1272516 se rapportant à la demande d'enregistrement pour la marque de commerce MUSCLE MILK, qui montre que cette demande a fait l'objet d'une opposition par l'Opposante, le 8 avril 2008, et a finalement été abandonnée parce que la Requérante a omis de produire et signifier une contre-déclaration;
- la demande d'enregistrement n° 1292712 pour la marque de commerce MIGHTY MILK, qui a été abandonnée le 27 mai 2009;

- le dossier du registraire n° 1292712 se rapportant à la demande d'enregistrement pour la marque de commerce MIGHTY MILK, qui montre que cette demande a fait l'objet d'une opposition par l'Opposante, le 9 septembre 2008, et a finalement été abandonnée parce que la Requérante a omis de produire et signifier une contre-déclaration.

[7] À titre de preuve dans chaque cas, la Requérante a produit le seul affidavit d'Erin Creber, une étudiante qui travaille l'été pour le cabinet d'avocats qui représente la Requérante en l'espèce, souscrit le 14 mai 2010. L'affidavit Creber sert essentiellement à présenter en preuve diverses définitions de dictionnaires pour le mot « *milk* » ainsi que les résultats de visites effectuées dans différents magasins pour acheter des produits dont le nom de produit ou le nom de marque comporte le mot « *milk* ».

[8] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit dans chaque cas. Seule la Requérante était représentée par un avocat à l'audience.

Fardeau de preuve

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes sont conformes aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, S.A. et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[10] Lorsqu'on applique ces principes à l'espèce, les motifs d'opposition fondés sur l'article 30 peuvent être sommairement rejetés comme suit.

Non-conformité à l'article 30 de la Loi

[11] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante aux sous-paragraphes C.1.1 à C.1.3 de chacune de ses déclarations d'opposition visent tous à contester la prétention de la Requérante

selon laquelle elle a l'intention d'employer les Marques au Canada en liaison avec les marchandises visées par les demandes d'enregistrement.

[12] Je n'entends pas analyser en profondeur chacun des motifs d'opposition énoncés aux sous-paragraphes C.1.1 à C.1.3 susmentionnés. Je me contenterai de dire qu'aucun élément de preuve ne met en doute l'emploi projeté sur lequel la Requérante fonde chacune de ses demandes d'enregistrement. Comme l'a souligné la Requérante, le simple abandon d'une autre demande ne saurait constituer une preuve permettant de déterminer si la Requérante avait ou non l'intention d'employer les Marques aux dates de production des présentes demandes. Par conséquent, tous les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante aux sous-paragraphes C.1.1 à C.1.3 de ses déclarations d'opposition sont rejetés parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à leur égard.

[13] Le motif d'opposition invoqué par l'Opposante au sous-paragraphes C.1.4 de chacune de ses déclarations d'opposition vise à contester la déclaration de la Requérante figurant dans ses demandes selon laquelle elle est convaincue qu'elle a le droit d'employer les Marques au Canada en liaison avec les marchandises visées par les demandes d'enregistrement. Plus précisément, l'Opposante prétend que cette déclaration [TRADUCTION] « est fausse compte tenu de la teneur de la présente opposition et à la lumière du contenu de plusieurs lois fédérales et provinciales ».

[14] Comme l'a souligné la Requérante, l'Opposante n'a cité aucune loi précise qui serait transgressée par l'emploi des Marques. Par conséquent, tous les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante au sous-paragraphes C.1.4 de ses déclarations d'opposition sont rejetés parce qu'ils ne sont pas suffisamment étayés.

[15] Quoiqu'il en soit, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30i), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Il n'existe aucune preuve en ce sens en l'espèce. Le simple abandon des demandes d'enregistrement antérieures n^{os} 1272516 et 1292712 de la Requérante pour les marques de commerce MUSCLE MILK et MIGHTY MILK

respectivement n'empêche pas la Requérante de faire la déclaration exigée par l'alinéa 30i) de la Loi dans chacune de ses demandes, sans compter que les présentes demandes ont été produites avant la production des déclarations d'opposition susmentionnées dans ces autres dossiers.

[16] J'examinerai maintenant les autres motifs d'opposition.

Non-enregistrabilité des Marques

[17] Les déclarations d'opposition indiquent que :

[TRADUCTION] [...] les [Marques ne sont] pas enregistrables puisque les [Marques], qu'elles soient sous forme graphique, écrite ou sonore, [donnent] une description fautive et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises à l'égard desquelles on projette de [les] employer. En effet, lorsqu'elles sont sous forme graphique, écrite ou sonore, le consommateur moyen risque de croire que les marchandises liées aux [Marques] sont faites de « *real milk* » [vrai lait] ou contiennent du « *real milk* » [vrai lait]. Il y a donc lieu de repousser la[les] demande[s] faisant l'objet de l'opposition en vertu des alinéas 38(2)b) et 12(1)b) de la Loi.

[18] Comme l'a souligné la Requérante, en ce qui concerne l'emploi par l'Opposante de la phrase « *real milk* » dans ses déclarations d'opposition, différents sens peuvent être attribués au mot « *milk* », comme l'énonce l'affidavit Creber analysé plus loin. Cependant, compte tenu de l'identité de l'Opposante, la Requérante tient pour acquis que le « *real milk* » dont il est question dans les déclarations d'opposition désigne du lait de vache. J'apprécierai le motif fondé sur la non-enregistrabilité sous cet angle.

[19] La question de savoir si une marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse doit être examinée du point de vue de l'acheteur moyen des marchandises ou services liés à la marque. En outre, il ne faut pas disséquer la marque en ses éléments constitutifs et en faire un examen détaillé, mais la considérer dans son ensemble sous l'angle de la première impression. Une marque donne une description claire si elle décrit une particularité, un trait ou une caractéristique des marchandises ou services d'une manière [TRADUCTION] « facile à comprendre, évidente ou simple » [voir *Wool Bureau of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst); *Atlantic Promotions Inc c Registraire des*

marques de commerce (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst); *Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (C de l'Éch Can)]. La date pertinente pour apprécier cette question est la date de production de la demande d'enregistrement de la marque [voir *Fiesta Barbecues Ltd c General Housewares Corp* (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF 1^{re} inst)].

[20] Comme l'a souligné la Requérente, l'Opposante a seulement fait valoir que les Marques donnent une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises à l'égard desquelles on projette de les employer; l'Opposante n'a pas fait valoir que les Marques donnent une description claire de la nature ou de la qualité de ces marchandises. En fait, étant donné que les présentes demandes sont fondées sur un emploi projeté des Marques au Canada, et à défaut de preuve sur ce point, nous ne savons pas si les marchandises visées par les demandes d'enregistrement seront faites de lait de vache ou en contiendront ou non.

[21] Cela dit, la Requérente soutient qu'aucune des Marques ne donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises à l'égard desquelles on projette de l'employer pour plusieurs raisons. Premièrement, il se peut que la portion « MLK » de chacune des Marques de la Requérente ne soit pas prononcée « *milk* » par le consommateur moyen. Il se peut que cette portion soit plutôt perçue par les consommateurs comme un acronyme composé des initiales M-L-K. Aucune preuve ne permet de penser que le consommateur moyen des marchandises visées par les demandes d'enregistrement tiendrait pour acquis que « MLK » signifie « *milk* ». Je suis d'accord.

[22] Deuxièmement, la Requérente soutient que, même si un consommateur devait interpréter « MLK » comme signifiant « *milk* », celui-ci ne saurait pas exactement de quel sens du mot « *milk* » il s'agit. Comme en fait foi l'affidavit Creber, le mot du dictionnaire « *milk* » réfère à plusieurs autres choses que le lait de vache. Les définitions de dictionnaire jointes comme pièces M à Q à l'affidavit Creber, qui sont toutes antérieures à la date pertinente, comprennent, notamment, les définitions suivantes :

1. liquide blanc ou bleu-blanc, opaque, sécrété par les glandes mammaires des femelles des mammifères, dont l'humain, qui est destiné à l'alimentation des jeunes;

2. participe de ce qui est plaisant et nourrissant;
3. jus ou sève laiteux sécrété par certaines plantes, comme la noix de coco;
4. préparation culinaire, pharmaceutique ou autre préparation d'herbes, de médicaments, etc. ressemblant plus ou moins à du lait;
5. drainer le contenu de;
6. retirer, tirer de;
7. extraire le jus, un virus, etc. de;
8. instiller du lait maternel;
9. quelque chose qui sous-entend une abondance de bonté ou de bonheur;
10. liquide qui ressemble à du lait en apparence, etc.

[23] La Requérante soutient qu'il ressort clairement de ces définitions que le mot « *milk* » pourrait signifier plusieurs choses différentes et qu'il ne référerait pas nécessairement, dans l'esprit du consommateur moyen, à du lait de vache. Je suis d'accord.

[24] Troisièmement, la Requérante soutient que, comme en fait foi l'affidavit Creber, le mot « *milk* » est souvent employé sur le marché canadien pour faire référence à des aliments et des suppléments alimentaires qui ne contiennent pas de lait de vache (ni aucun produit laitier). Plus particulièrement, la Requérante se fonde sur les visites que M^{me} Creber a effectuées dans différents magasins à Ottawa en mai 2010, à savoir Nutrition House, Shoppers Drug Mart, Loblaws et T & T, où elle a acheté les produits suivants, dont les ingrédients ne comprennent aucun produit laitier :

1. *milk thistle* [pièce A de l'affidavit Creber];
2. biscuits pour chiens *Milk-Bone* [pièce C de l'affidavit Creber];
3. *milk of magnesia* [pièce D de l'affidavit Creber];
4. *coconut milk* [pièce F de l'affidavit Creber];
5. *black bean milk* [pièce H de l'affidavit Creber];
6. *sesame seed soya milk* [pièce I de l'affidavit Creber];
7. *Vegemil black sesame soymilk* [pièce J de l'affidavit Creber];
8. *Sweet Vegemil B soy milk* [pièce K de l'affidavit Creber].

[25] Bien que les achats de M^{me} Creber aient été effectués après la date pertinente, je remarque que, à l'exception des biscuits pour chiens *Milk-Bone*, les produits ainsi achetés par M^{me} Creber illustrent essentiellement certaines des définitions de dictionnaire exposées ci-dessus. Compte tenu de ces définitions, j'estime juste de convenir avec la Requérente que les consommateurs ont l'habitude de rencontrer le mot « *milk* » employé en liaison avec des aliments ou autres choses semblables qui ne contiennent pas nécessairement du lait de vache (ni aucun produit laitier).

[26] Quatrièmement, la Requérente soutient que, comme il a été mentionné ci-dessus, chacune des Marques doit être considérée dans son ensemble. Lorsqu'il s'agit de déterminer si chacune des Marques donne une description fautive et trompeuse, le terme « MLK » ne doit pas être pris isolément et considéré sans tenir compte du reste de la marque de commerce. Lorsqu'on les considère dans leur ensemble, aucune des marques de commerce MUSCLE MLK ou MIGHTY MLK ne donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises visées par les demandes d'enregistrement de la Requérente. Les Marques pourraient au contraire suggérer plusieurs sens ou idées. Par exemple, même si « MLK » était interprété comme signifiant « *milk* », les Marques pourraient faire penser à :

Dans le cas de la demande n° 1382642 :

- un produit qui est nutritif, nourrissant ou bénéfique pour les muscles (où « MLK » est compris comme étant une métaphore pour quelque chose de bénéfique ou nourrissant);
- un produit qui favorise la croissance des muscles, comme le lait maternel favorise la croissance d'un bébé (« MLK » est encore une fois compris métaphoriquement);

Dans le cas de la demande n° 1402812 :

- un produit qui est nutritif, nourrissant ou bénéfique pour le corps (où « MLK » est compris comme étant une métaphore pour quelque chose de bénéfique ou nourrissant);
- un produit qui aide à devenir plus fort (plus « *mighty* »), comme le lait maternel aide un bébé à devenir plus fort (« MLK » est encore une fois compris métaphoriquement).

[27] Je suis d'accord. Comme le soutient également la Requérante, le fait que les Marques contiennent le terme « MLK » et non « *milk* » ajoute à l'impression laissée dans l'esprit des consommateurs selon laquelle les Marques sont censées être métaphoriques.

[28] Comme on peut le constater à la lecture de ce qui précède, les Marques n'ont aucune signification précise qui serait facilement comprise par le consommateur moyen. Elles ne promettent pas que les marchandises visées par les demandes d'enregistrement sont faites de lait de vache ou en contiennent. Par conséquent, les Marques ne donnent pas une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises visées par les demandes d'enregistrement de la Requérante, pas plus qu'elles ne peuvent être considérées comme donnant une description fautive et trompeuse susceptible de tromper le public quant à la nature ou la qualité de ces marchandises.

[29] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité est rejeté dans chaque cas.

Absence de caractère distinctif des Marques

[30] Les déclarations d'opposition indiquent que :

[TRADUCTION] [...] les [Marques ne sont] pas distinctives des marchandises de la Requérante, car les [Marques ne] distinguent pas véritablement les marchandises à l'égard desquelles la Requérante projette de [les] employer, ni [ne sont] adaptées à les distinguer ainsi.

[31] Comme l'a souligné la Requérante, l'unique paragraphe qui traite du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif n'énonce pas en soi avec suffisamment de précision les raisons pour lesquelles les Marques ne sont pas distinctives. Toutefois, lorsqu'on considère ce paragraphe dans le cadre de l'ensemble des déclarations d'opposition et concurremment avec les éléments de preuve au dossier, il est évident que le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif doit être interprété comme englobant l'allégation que les Marques ne sont pas distinctives en raison du fait qu'elles donnent une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises à l'égard desquelles on projette de les employer (concernant le

motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité analysé ci-dessus) [voir *Novopharm Ltd c Astrazeneca AB* (2002), 21 CPR (4th) 289 (CAF)]. Une marque de commerce qui donne une description fausse et trompeuse des marchandises auxquelles elle est liée n'est pas distinctive, à première vue.

[32] Compte tenu de ma conclusion antérieure au titre du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité, la différence entre les dates pertinentes n'ayant aucune incidence sur la présente question, je conclus que chacune des Marques était adaptée à distinguer les marchandises visées par les demandes d'enregistrement de la Requérante de celles d'autres propriétaires au sens de l'article 2 de la Loi à la date de production des déclarations d'opposition. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté dans chaque cas.

Décision

[33] Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette les oppositions en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, trad. a.