

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Vitality Products Inc. à la demande n° 895527
produite par Melaleuca, Inc. en vue de
l’enregistrement de la marque de commerce
VITALITY FOR LIFE**

LE DOSSIER

[1] Le 12 novembre 1998, Melaleuca, Inc. a produit une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce VITALITY FOR LIFE, basée sur :

(1) l’emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

(i) suppléments diététiques et nutritifs, nommément vitamines, minéraux et suppléments aux herbes, le tout vendu exclusivement par correspondance à partir d’un catalogue en possession des demandeurs, depuis mai 1994,

(ii) mélanges de boissons nutritives à utiliser à la place des repas et vendus exclusivement par correspondance à partir d’un catalogue en possession des demandeurs, depuis janvier 1997;

(2) l’emploi et l’enregistrement de la marque aux États-Unis en liaison avec les marchandises susmentionnées.

Je constate que l’enregistrement aux États-Unis dont il est question au paragraphe (2) ci-dessus, dont copie a été fournie par la requérante conformément au paragraphe 31(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, indique que la marque visée par la demande a été employée la première fois aux États-Unis le 9 mai 1993. Je constate également que l’état déclaratif des marchandises contenu dans cet enregistrement ne limite d’aucune façon les voies de

commercialisation de la requérante, contrairement à la demande présentée au Canada qui est en cause en l'espèce, qui limite les voies de commercialisation de la requérante à ce qui peut être « vendu exclusivement par correspondance à partir d'un catalogue en possession des demandeurs ».

[2] La Section de l'examen du Bureau des marques de commerce a soulevé plusieurs objections à la demande présentée initialement, notamment le fait que la marque visée par celle-ci créait de la confusion avec la marque VITALITY et Dessin enregistrée sous les numéros 183854 et 508062 : voir la lettre du Bureau datée du 5 août 1999. Ces enregistrements concernaient notamment des aliments naturels, des suppléments alimentaires et des vitamines. La requérante a réfuté les objections de la Section de l'examen (voir ses observations du 4 décembre 2001) et la demande en cause en l'espèce a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 28 mai 2003.

[3] Vitality Products Inc., la propriétaire des marques susmentionnées qui ont été invoquées par la Section de l'examen, s'est opposée à la demande le 28 octobre 2003. Le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la requérante le 2 décembre 2003, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. La requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration.

La preuve de l'opposante est constituée de l'affidavit de W. Douglas Grant. M. Grant a été contre-interrogé sur son affidavit, et la transcription de ce contre-interrogatoire, les pièces

jointes à celui-ci et les réponses aux engagements font partie de la preuve au dossier. La preuve de la requérante est constituée de l'affidavit de McKay Christensen. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit, mais seule la requérante était représentée à l'audience le 17 novembre 2009.

LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] Comme premier motif d'opposition, l'opposante fait valoir que la demande en cause en l'espèce n'est pas conforme à l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce* parce que, à la date de sa production, la requérante connaissait ou aurait dû connaître la marque de commerce VITALITY et Dessin de l'opposante, employée en liaison avec des aliments naturels, des suppléments alimentaires et des préparations vitaminiques.

[5] Selon le deuxième motif d'opposition, qui est fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, la marque visée par la demande crée de la confusion avec la marque VITALITY et Dessin de l'opposante, enregistrée sous le numéro 183354, dont les détails sont reproduits ci-dessous :

N° d'enregistrement : 183854	Marchandises
	aliments naturels, suppléments alimentaires et préparations vitaminiques de toute nature, notamment comprimés d'Alpha, capsules de fer et de foie, aides à la digestion, huile de foie de poisson, lactate de calcium.

Je signale au passage que l'enregistrement n° 508062, qui concerne des marchandises quelque peu similaires et qui a aussi été invoqué par la Section de l'examen, a été radié du registre pour non-emploi le 7 novembre 2003.

[6] Le troisième motif est fondé sur l'alinéa 16(3)a). L'opposante allègue que la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque VITALITY FOR LIFE visée par la demande parce que, à la date de production de celle-ci, cette marque créait de la confusion avec la marque susmentionnée de l'opposante enregistrée sous le numéro 183354, qui avait été antérieurement employée au Canada.

Je constate que le troisième motif comporte une erreur car l'alinéa 16(3)a) s'applique aux marques projetées et non aux demandes d'enregistrement fondées sur l'emploi antérieur au Canada ou sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger. Je reviendrai plus longuement sur cette question un peu plus loin.

[7] Comme quatrième motif, l'opposante allègue que la marque de commerce VITALITY FOR LIFE visée par la demande ne distingue pas véritablement les marchandises de la requérante de celles que l'opposante vend sous sa marque VITALITY et Dessin et qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer ainsi, au sens de l'article 2.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

W. Douglas Grant

[8] M. Grant atteste qu'il est le vice-président et le directeur financier de la société opposante. Celle-ci et son prédécesseur sont en activité depuis 1946. L'opposante est une entreprise d'éducation sur les produits alimentaires nutritifs et sur la santé qui commercialise plus de 70 produits vitaminiques. Ses produits sont vendus sous la marque VITALITY et Dessin depuis janvier 1951. L'opposante vend ses marchandises exclusivement sur son site Web depuis 2000. Ses acheteurs types sont des résidents du Canada qui achètent les marchandises directement à l'opposante ou dans des magasins d'aliments naturels situés au Canada. L'opposante travaille avec un distributeur qui s'occupe de fournir les marchandises aux magasins. Les ventes annuelles de marchandises portant la marque de l'opposante ont atteint en moyenne 154 000 \$ pour la période allant de 1986 à 1991 au Canada, avant de subir une baisse importante. Ainsi, les ventes annuelles pour la période allant de 1992 à 2005 ont totalisé environ 24 000 \$ en moyenne, mais moins de 1 500 \$ en 1999, 2000, 2001 et 2005

[9] M. Grant affirme que la marque VITALITY et Dessin de l'opposante figure sur les étiquettes attachées aux marchandises de celle-ci, comme le montre la pièce C jointe à son affidavit, et qu'elle figure aussi dans des brochures annonçant ces marchandises, qui sont envoyées aux grossistes et aux acheteurs au détail de l'opposante, comme le montre la pièce E jointe à son affidavit. Il ressort de mon examen des pièces C et E que l'opposante emploie une variante de sa marque où la forme humaine stylisée est quelque peu différente de celle figurant dans la marque déposée. Je suis convaincu que la façon dont l'opposante emploie la marque

constitue l'emploi de la marque sur lequel elle s'appuie dans sa déclaration d'opposition : voir *Nightingale Interloc c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535, à la p. 538 (C.O.M.C.), sous la rubrique *Principe 2*.

[10] Il ressort de la transcription de son contre-interrogatoire que M. Grant ne connaît pas bien de nombreux aspects des activités commerciales de l'opposante. Ce facteur ne met toutefois pas en doute la véracité ou la crédibilité de sa preuve par affidavit qui a été résumée dans les paragraphes précédents.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

McKay Christensen

[11] M. Christensen atteste qu'il est le directeur de l'exploitation de Melaleuca, Inc. La société requérante, une entreprise de ventes directes, a été fondée en Idaho, aux États-Unis, en 1985. Elle vend ses produits à des clients au Canada depuis 1994. À la date de l'affidavit de M. Christensen, elle employait plus de 2 400 personnes dans le monde et faisait des affaires dans plusieurs pays. Ses ventes brutes mondiales ont totalisé plus de 780 millions de dollars américains en 2006. Les produits de la requérante sont des produits de base pour la maison (plus de 300 produits), notamment des produits de nettoyage domestique, des chandelles, des produits de santé naturels, des savons, des cosmétiques, des produits pour le soin des cheveux et de la peau et des produits sans ordonnance. Les clients canadiens peuvent commander les produits au moyen d'un numéro de téléphone sans frais ou d'Internet ou par l'entremise d'un représentant local. Les produits sont ensuite livrés directement au client.

[12] La marque VITALITY FOR LIFE de la requérante désigne une famille de produits, notamment des barres favorisant la conversion des graisses, des barres énergétiques, des barres nutritives, des suppléments diététiques favorisant la protection cardiovasculaire ou la relaxation et d'autres produits de ce genre. Les représentants de l'opposante au Canada renvoient les clients canadiens potentiels qui pourraient être intéressés par les produits VITALITY FOR LIFE aux catalogues, brochures et listes de prix de l'opposante. Ces documents sont transmis par la requérante directement à ses représentants et clients canadiens. Entre 1999 et 2005, environ deux millions de catalogues de produits ont été distribués au Canada. De mai 1994 à mai 2007, l'opposante a vendu plus de 11 millions de produits VITALITY FOR LIFE au Canada, ce qui représente des ventes brutes de plus de 200 millions de dollars américains.

LE FARDEAU ULTIME ET LE FARDEAU DE PREUVE

[13] C'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* contrairement à ce qu'allègue l'opposante dans la déclaration d'opposition, ce qui signifie que, en l'absence d'une conclusion décisive au terme de la production de l'ensemble des éléments de preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante. Il incombe toutefois à l'opposante, conformément aux règles de preuve habituelles, de prouver les faits sous-tendant les allégations formulées dans sa déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la p. 298. Ce fardeau de preuve imposé à l'opposante relativement à une question particulière signifie que, pour que cette question soit examinée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement que les faits allégués au soutien de cette question existent.

LE MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ALINÉA 30i)

[14] Le premier motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*. L'opposante allègue en effet que la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque de commerce VITALITY FOR LIFE au Canada (en liaison avec les marchandises visées par la demande en cause en l'espèce) vu l'emploi, par l'opposante, de sa marque VITALITY et Dessin.

Comme elle n'a produit aucune preuve au soutien de son allégation selon laquelle la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque de commerce VITALITY FOR LIFE au Canada, l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve concernant le premier motif d'opposition. Même si la preuve avait démontré que la requérante connaissait la marque de commerce de l'opposante lorsqu'elle a produit la demande en cause en l'espèce, ce fait n'est pas incompatible avec la déclaration figurant dans la demande selon laquelle la requérante était convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque de commerce VITALITY FOR LIFE parce que, notamment, sa marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce de l'opposante. Aussi, je dois, pour accueillir le deuxième motif, conclure qu'il y a confusion entre les marques de commerce en question : voir *Consumer Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 191, à la p. 195, et *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*, 15 C.P.R. (2d) 152, à la p. 155.

LE MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ALINÉA 12(1)D)

[15] La question déterminante est de savoir si la marque VITALITY FOR LIFE visée par la demande crée de la confusion avec la marque VITALITY et Dessin de l'opposante. La date pertinente au regard de la confusion est la date de la décision : voir *Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la p. 130 (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la p. 424 (C.A.F.). C'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, qui est reproduit ci-dessous, entre la marque VITALITY FOR LIFE faisant l'objet de la demande et la marque VITALITY et Dessin de l'opposante.

6(2) 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 de commerce sont fabriquées [...] par la même personne, que ces marchandises [...] soient ou non de la même catégorie générale.

[16] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération dans l'appréciation de la confusion entre les marques sont prévus au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques 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

considérés. De plus, tous les facteurs n'ont pas nécessairement le même poids et le poids à accorder à chacun dépend des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon and The Registrar of Trade-marks* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).

[17] La marque VITALITY FOR LIFE visée par la demande possède un caractère distinctif inhérent relativement faible car l'expression décrit de façon plutôt positive les bienfaits des barres et suppléments nutritifs de l'opposante. À cet égard, la marque indique ou, à tout le moins, suggère fortement que les marchandises de la requérante apporteront au client la force et l'énergie dont il a besoin pour répondre aux exigences de la vie. De la même façon, la marque VITALITY et Dessin de l'opposante possède un caractère distinctif inhérent relativement faible car il s'agit d'une allusion elliptique qui décrit de façon positive les bienfaits des marchandises de l'opposante. La composante graphique de la marque de l'opposante accroît peu le caractère distinctif inhérent général de la marque. Je déduis de la preuve des ventes de marchandises portant sa marque et de la publicité et de la promotion de celle-ci qui a été produite par la requérante que VITALITY FOR LIFE avait acquis une renommée considérable au Canada à la date pertinente. Je déduis par contre de la preuve des ventes et de la publicité produite par l'opposante que sa marque était peu connue à la date pertinente, alors qu'elle aurait été plus largement connue avant 1991. La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage favorise l'opposante, mais ce facteur n'est pas important étant donné que la présence de la marque de l'opposante sur le marché a diminué fortement après 1991. Par ailleurs, les marchandises des parties appartiennent à la même catégorie générale et il y a un chevauchement important dans ces marchandises en ce qui a trait aux suppléments diététiques et nutritifs. Les

voies de commercialisation des parties sont toutefois différentes. À cet égard, M. Christensen affirme clairement que les marchandises de la requérante ne sont pas en vente dans les magasins, alors que M. Grant a déclaré que l'opposante vend ses marchandises dans des magasins d'aliments naturels.

[18] Les marques des parties ont un assez fort degré de ressemblance dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent parce qu'elles ont le même élément dominant : VITALITY. Toutefois, elles n'ont pas le même effet visuel général en raison de la composante graphique de la marque de l'opposante et des mots FOR LIFE faisant partie de la marque visée par la demande.

[19] Certes, les marques doivent être considérées dans leur ensemble. Toutefois, c'est habituellement la première partie d'une marque qui est la plus importante pour ce qui est du caractère distinctif et, en l'espèce, le mot VITALITY peut être considéré comme la première partie dominante de chacune des marques en cause. Or, lorsque la première partie ou la partie dominante d'une marque est un mot descriptif courant, son importance est moindre : *Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Editions Modernes* (1979) 26 C.P.R. (2d) 183, à la p. 188 (C.F. 1^{re} inst.); *Vancouver Sushiman Ltd. c. Sushiboy Foods Co.*, 22 C.P.R. (4th) 107 (C.O.M.C.). Par conséquent, je serais porté en l'espèce à minimiser l'importance du mot VITALITY dans les marques des parties et, en conséquence, à accorder plus d'importance aux autres éléments. Comme la Cour d'appel fédérale l'a dit dans *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247, à la p. 263 :

Même s'il faut examiner la marque [en cause] comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de

même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public.

Conclusion

[20] Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, du caractère distinctif inhérent relativement faible des marques en cause, du fait que de petites différences peuvent suffire à faire une distinction entre des marques faibles (voir *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.)), du fait que la marque de l'opposante semble être peu connue alors que celle de la requérante a acquis un caractère distinctif inhérent plus important et du fait que les voies de commercialisation des parties sont différentes, je conclus que la requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque VITALITY FOR LIFE visée par la demande et la marque VITALITY et Dessin de l'opposante à la date pertinente, à savoir la date de la décision. Le deuxième motif d'opposition est donc rejeté.

LE MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ALINÉA 16(3)A)

[21] Dans sa contre-déclaration, la requérante fait valoir que [TRADUCTION] « l'alinéa 16(3)a) ne s'applique pas puisque la demande est basée sur l'emploi ». La requérante a raison de dire que c'est l'alinéa 16(1)a) ou 16(2)a), et non l'alinéa 16(3)a), qui aurait dû être invoqué, puisque la demande n'est pas basée sur l'emploi projeté au Canada. Après avoir été avisée de ce fait par la requérante, l'opposante n'a pas essayé de corriger son erreur en demandant la permission de

modifier sa déclaration d'opposition, conformément à l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce*. Il ne s'agit donc pas, à mon avis, d'une simple coquille ou d'un simple vice de forme dont je pourrais ne pas tenir compte. Par conséquent, le troisième motif d'opposition est rejeté car il n'a aucun lien avec les faits en l'espèce.

LE MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LE CARACTÈRE DISTINCTIF

[21] En ce qui concerne le quatrième motif d'opposition, la requérante a le fardeau ultime de démontrer que sa marque distingue véritablement ses marchandises de celles d'autres propriétaires partout au Canada, ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi : voir *Muffin Houses Inc. c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). Comme c'est toujours le cas, le fardeau ultime signifie que, en l'absence d'une conclusion décisive au terme de la production de l'ensemble des éléments de preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante. La date à laquelle les circonstances doivent être examinées dans le cas du caractère distinctif est la date de production de l'opposition, soit le 28 octobre 2003 en l'espèce : voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la p. 130 (C.A.F.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la p. 424 (C.A.F.).

Pour trancher la question du caractère distinctif, je tiens compte des remarques incidentes suivantes qui ont été formulées par le juge Addy dans *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la p. 58 (C.F. 1^{re} inst.) :

Quant à la question de l'absence de caractère distinctif d'une marque, bien qu'il doive être établi que la marque rivale ou adverse [la marque de l'opposante] est connue au moins jusqu'à un certain point, il n'est pas nécessaire de prouver qu'elle est bien connue [...] Il suffit d'établir que l'autre marque [la marque de l'opposante] est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque attaquée [la marque de la requérante].

[22] Comme je l'ai mentionné précédemment, la mesure dans laquelle la marque de l'opposante était connue au Canada a commencé à diminuer en 1992. Par ailleurs, la preuve produite par la requérante relativement aux ventes et à la publicité concernant sa marque VITALITY FOR LIFE indique que la marque visée par la demande avait acquis une certaine renommée au Canada à la date pertinente, soit le 28 octobre 2003. Dans les circonstances, je conclus que l'opposante n'a pas démontré que sa marque était suffisamment connue, le 28 octobre 2003, pour enlever tout caractère distinctif à la marque de la requérante concernant son emploi en liaison avec les marchandises spécifiées dans la demande en cause en l'espèce. Le quatrième motif d'opposition est donc rejeté.

DÉCISION

Tous les motifs d'opposition ayant été rejetés, l'opposition est rejetée. La présente décision est rendue dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 14 DÉCEMBRE 2009.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.