

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT UNE OPPOSITION
de Vitasoy International Holdings Limited
et Vitasoy USA Inc. à la demande n° 874 855
produite par Gold Coast Olives Inc.
pour la marque de commerce VITA & Dessin**

Le 14 avril 1998, la requérante Gold Coast Olives Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce VITA & Dessin (illustrée ci-dessous) pour les marchandises « huile d'olive » et les services « importation et distribution en gros d'huile d'olive ». La demande produite comportait un désistement pour le mot OLEARIA. La demande est fondée sur l'emploi au Canada depuis février 1998 en liaison à la fois avec des marchandises et des services et a été annoncée le 21 juillet 1999 en vue de la procédure d'opposition.



Les opposantes Vitasoy International Holdings Limited (Vitasoy International) et Vitasoy USA Inc. (Vitasoy U.S.) ont produit une déclaration d'opposition le 20 septembre 1999, dont copie a été transmise à la requérante le 5 octobre 1999. Le 30 août 2001, les opposantes ont demandé la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée conformément à l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce* et la permission a été accordée le 13 décembre 2001.

Le premier motif d'opposition est que la demande de la requérante ne se conforme pas aux exigences de l'alinéa 30b) de la *Loi sur les marques de commerce* (la *Loi*) parce que la requérante n'a pas employé la marque de commerce demandée au Canada depuis la date alléguée dans la demande ou ne l'a jamais employée. Le second motif porte sur le fait que la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes qui sont la propriété de Vitasoy International :

<u>Marque de commerce</u>	<u>Enr. n°</u>	<u>Marchandises</u>
VITASOY	247 464	1) boissons non alcooliques à base de légumes; 2) boissons non gazéifiées non alcoolisées à base de soja, notamment boissons au jus de fruits et de légumes, concentrés pour boissons non gazéifiées et non alcoolisées, notamment boissons au jus de fruits et de légumes, extraits de fruits et de soja pour boissons non gazéifiées non alcoolisées, notamment boissons au jus de fruits et de légumes; 3) succédanés de lait à base de légumes, c'est-à-dire de graines de soja (lait de soja), tofu, tofu en conserve ou poudre, yogourt à base de soja, succédanés de viande à base de soja, notamment saucisses sans viande; crèmes-desserts, crème anglaise, crème glacée et yogourt glacé à base de soja, nouilles et pâtes alimentaires sans produits laitiers.
VITASOY	254 100	1) boisson au soja; 2) lait caillé au soja; 3) yogourt au soja; 4) gâteau au soja.

<p style="text-align: center;">維他</p>	<p style="text-align: center;">429 015</p>	<p>boisson alimentaire à base végétale servant de substitut du lait et fabriquée avec des graines de soja (lait de soja), du tofu et du caillé de soja en conserve ou séché; boissons non gazéifiées et non alcoolisées à base de graines de soja, nommément boissons aux fruits et aux légumes, concentrés servant à la confection de boissons non gazéifiées et non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et aux légumes, et extraits de fruits et graines de soja servant à la confection de boissons non alcoolisées et non gazéifiées, nommément boissons aux fruits et aux légumes.</p>
<p style="text-align: center;">維他奶</p>	<p style="text-align: center;">247 978</p>	<p>1) boissons non alcooliques à base de légumes; 2) boissons non gazéifiées non alcoolisées à base de soja, nommément boissons au jus de fruits et de légumes, concentrés pour boissons non gazéifiées et non alcoolisées, nommément boissons au jus de fruits et de légumes, extraits de fruits et de soja pour boissons non gazéifiées non alcoolisées, nommément boissons au jus de fruits et de légumes; 3) succédanés de lait à base de légumes, c'est-à-dire de graines de soja (lait de soja), tofu, tofu en conserve ou poudre, yogourt à base de soja, succédanés de viande à base de soja, nommément saucisses sans viande; crèmes-desserts, crème anglaise, crème glacée et yogourt glacé à base de soja, nouilles et pâtes alimentaires sans produits laitiers.</p>

Le troisième motif d'opposition est que la requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(1)a) de la Loi parce que, à la date de premier emploi invoquée par la requérante, la marque de commerce demandée créait de la confusion avec les quatre marques de commerce déposées indiquées ci-dessus antérieurement employées au Canada par le prédécesseur en titre de Vitasoy International ou par Vitasoy U.S. à titre de

licenciée de Vitasoy International. Le quatrième motif est que la requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(1)*b*) de la Loi parce que, à la date de premier emploi invoquée par la requérante, la marque de commerce demandée créait de la confusion avec la marque de commerce VITA pour laquelle une demande (n° 719 609) avait été antérieurement produite par Vitasoy International pour « extraits de fruits servant à la confection de boissons non alcoolisées et non gazéifiées, nommément boissons aux fruits et aux légumes ». Le cinquième motif d'opposition est que la requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(1)*c*) de la Loi parce que, à la date de premier emploi invoquée par la requérante, la marque de commerce demandée créait de la confusion avec les « dénominations sociales » des deux opposantes qui étaient antérieurement employées au Canada.

Le sixième motif d'opposition est que la demande de la requérante ne se conforme pas aux exigences de l'alinéa 30 *i*) de la Loi parce que la requérante connaissait l'emploi antérieur des marques de commerce des opposantes au Canada. Le septième motif est que la marque de commerce demandée n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce des opposantes.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. Les opposantes ont présenté en preuve un affidavit d'Yvonne M. Lo, présidente de Vitasoy U.S. Pour sa preuve, la requérante a présenté un affidavit de sa secrétaire Michele Belchior. Seules les opposantes ont présenté des arguments écrits et il n'y a pas eu d'audience.

La preuve des opposantes établit que Vitasoy International, par l'intermédiaire de sa licenciée Vitasoy U.S., a vendu des aliments et des boissons à base de soja au Canada pendant un certain nombre d'années sous la marque de commerce VITASOY. Selon Mme Lo, Vitasoy International a aussi vendu des boissons de fruits et de légumes au Canada pendant de nombreuses années en liaison avec la marque de commerce VITA. Mme Lo présente également en preuve de la publicité faite au Canada pour les produits des opposantes.

La preuve de la requérante est de peu d'utilité. Mme Belchior ne fournit aucune preuve d'emploi de la marque de la requérante au Canada. La pièce 1 accompagnant son affidavit est une photocopie d'une lettre comprenant une photographie du produit de la requérante tel qu'il est vendu au Canada. La pièce 2 est censée être une photocopie d'un enregistrement italien de la marque de la requérante.

Quant au premier motif d'opposition des opposantes, le fardeau de la preuve repose sur la requérante qui doit démontrer que sa demande est conforme aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi : voir la décision rendue dans l'affaire d'opposition *Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate*, (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 aux pages 329-330, et la décision *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.). Il y a cependant un fardeau de la preuve qui incombe aux opposantes relativement à leurs allégations de fait à l'appui de ce motif. Ce fardeau est plus léger en ce qui concerne la question de la non-conformité à l'alinéa 30b) de la Loi : voir la décision rendue dans l'affaire d'opposition *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune*, (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 à la page 89. De plus, l'alinéa 30b)

exige qu'il y ait un emploi continu de la marque de commerce demandée dans le cours normal du commerce depuis la date alléguée dans la demande : voir *Labatt Brewing Company Limited c. Benson & Hedges (Canada) Limited and Molson Breweries, a Partnership*, (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 à la page 262 (C.F. 1^{re} inst.). Enfin, les opposantes peuvent s'acquitter du fardeau de la preuve qui leur incombe en se référant à la preuve présentée par la requérante : voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership*, (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 à la page 230 (C.F. 1^{re} inst.).

Les opposantes se sont appuyées sur l'affidavit de Mme Belchior pour démontrer que la requérante n'a pas employé la marque demandée au Canada. À cet égard, l'étiquette du produit apparaissant sur la photographie qui fait partie de la pièce 1 accompagnant l'affidavit de Mme Belchior utilise une légère variation de la marque de commerce demandée. Sur l'étiquette, le libellé sous le mot VITA est « Vita Casa Olearia » au lieu de seulement « Casa Olearia ». De plus, l'étiquette comprend le mot « Calabria » en petits caractères ainsi que la description de produit non distinctive « huile d'olive extra-vierge » et son équivalent anglais. Étant donné les variations mineures apparaissant sur la marque de la requérante figurant sur l'étiquette du produit et la nature non distinctive d'une grande partie du libellé additionnel sur l'étiquette, je conclus que l'emploi de l'étiquette constituerait également l'emploi de la marque demandée : voir *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 à la page 538 (C.O.M.C.) et *Munsingwear Inc. c. Promafil Canada Ltée*, (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).

Compte tenu de ce qui précède, les opposantes n'ont pas réussi à identifier un élément de preuve indiquant le non-usage au Canada de la marque de commerce de la requérante. Les opposantes ne se sont donc pas acquittées du fardeau de la preuve qui leur incombait relativement au premier motif d'opposition. En conséquence, ce motif n'est pas retenu.

Quant au second motif d'opposition, la date pertinente pour examiner les circonstances concernant la question de la confusion avec une marque de commerce déposée suivant l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* est la date de ma décision : voir la décision *Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers*, (1991), 37 C.P.R. 3d) 538 aux pages 541-542 (C.O.M.C.). De plus, il incombe à la requérante de démontrer qu'il n'existe pas de possibilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Enfin, en appliquant le critère de la confusion prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, y compris celles que prévoit spécifiquement le paragraphe 6(5) de la Loi.

Il y a d'abord lieu de noter l'absence de ressemblance entre la marque de commerce de la requérante et les troisième et quatrième marques de commerce déposées de Vitasoy International (n^{os} 429 015 et 247 978). Je conclus donc que la marque de la requérante ne crée pas de confusion avec l'une ou l'autre de ces marques et cet aspect du second motif d'opposition n'est pas retenu.

En ce qui concerne le premier aspect du second motif d'opposition fondé sur la

première et la deuxième marques déposées de Vitasoy International, la marque de commerce VITASOY a un caractère distinctif inhérent relativement aux produits d'aliments et de boissons des opposantes. Compte tenu que ces produits sont à base de soya et que l'élément VITA évoque « vitalité », « vitamines » ou autres, la marque de commerce VITASOY fait penser dans une certaine mesure aux produits des opposantes et ne constitue donc pas en soi une marque forte. L'affidavit de Mme Lo établit qu'il y a eu des ventes assez importantes des produits des opposantes au Canada de sorte que je dois tirer la conclusion que la marque VITASOY est devenue passablement bien connue au pays.

La marque VITA de la requérante a aussi un caractère distinctif inhérent. Dans la mesure où elle évoque les mots « vitalité », « vitamines » ou autres, elle fait dans une certaine mesure penser à l'huile d'olive et aux services associés. En conséquence, la marque de la requérante n'est pas non plus en soi une marque forte. Comme la requérante n'a pas réussi à faire la preuve de l'emploi ou de la publicité de sa marque, je dois conclure que celle-ci n'est pas du tout devenue connue au Canada.

La durée pendant laquelle les marques ont été employées joue en faveur des opposantes. En ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, les marchandises des parties se trouvent toutes sous le titre général des produits alimentaires. Elles pourraient donc être vendues dans le même genre de points de vente au détail, quoique probablement dans des sections différentes. Les services de la requérante sont directement reliés à ses marchandises et sont donc aussi similaires aux marchandises des opposantes.

Quant à l’alinéa 6(5)e) de la Loi, les marques en cause comportent à tous égards un degré de similitude assez élevé. La marque de la requérante est dominée par le mot VITA qui constitue le premier élément de la marque déposée VITASOY.

Comme élément de contexte additionnel, j’ai étudié la preuve des opposantes concernant l’emploi de la marque VITA en liaison avec des boissons de fruits et de légumes. Étant donné qu’il y a eu des ventes assez importantes de ces produits au Canada au fil des ans, les consommateurs en sont venus à associer à la fois les marques de commerce VITASOY et VITA aux opposantes. En conséquence, il y a une plus grande probabilité que les consommateurs présumeraient qu’un nouveau produit portant une marque de commerce dominée par le mot VITA est produit ou vendu par l’une ou l’autre des opposantes.

En appliquant le critère de la confusion, j’ai pris en considération qu’il s’agissait d’une question de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu de mes conclusions précédentes et compte tenu particulièrement des similarités existant entre les marchandises, services et marques des parties, j’estime que, selon la prépondérance des probabilités, la requérante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que les marques en cause ne créent pas de confusion. En d’autres termes, je conclus que je demeure dans le doute à ce sujet (c’est-à-dire que les probabilités d’un côté ou de l’autre s’équivalent) et je dois conséquemment dissiper ce doute contre la requérante. Le premier aspect du second motif d’opposition est donc retenu.

Quant au troisième motif d'opposition, les opposantes ont fait la preuve de l'emploi des quatre marques de commerce déposées avant la date où la requérante prétend les avoir en premier lieu employées et du fait que ces marques n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande de la requérante. Le quatrième motif d'opposition reste donc à décider quant à la question de la confusion entre les marques. Comme précédemment, il n'y a pas de ressemblance entre la troisième et la quatrième marques de Vitasoy International et la marque de la requérante; en conséquence, cet aspect du troisième motif n'est pas retenu. En ce qui concerne les deux premières marques déposées, mes conclusions quant au premier aspect du deuxième motif d'opposition sont généralement applicables en l'occurrence bien que la période pertinente soit antérieure (c'est-à-dire la date de premier emploi revendiquée par la requérante). Je conclus donc que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait légalement de démontrer que sa marque ne créait pas de confusion avec la marque de commerce VITASOY de Vitasoy International employée antérieurement. Le premier aspect du troisième motif d'opposition est en conséquence également retenu.

Quant au quatrième motif d'opposition, la demande n° 719 609 de Vitasoy International a été produite avant la date de premier emploi revendiquée par la requérante et était pendante à la date de l'annonce de la demande de la requérante. Il reste donc à décider du quatrième motif d'opposition portant sur l'existence de confusion au 28 février 1998 entre la marque de commerce VITA & Dessin de la requérante et la marque de commerce VITA. Compte tenu du degré élevé de ressemblance entre les deux marques, des similarités entre les marchandises et les services et de l'emploi répandu des marques VITASOY et VITA par les opposantes en

liaison avec des marchandises et des services apparentés, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que sa marque VITA & Dessin ne crée pas de confusion avec la marque de commerce VITA qui était l'objet de la demande n° 719 609. En conséquence, le quatrième motif est également retenu.

Quant au cinquième motif d'opposition, les opposantes ont fait la preuve de l'emploi de leurs noms commerciaux au Canada avant la date de premier emploi revendiquée par la requérante et du fait que ces noms n'avaient pas été abandonnés à la date de l'annonce de la demande de la requérante. Il reste donc à décider du cinquième motif d'opposition portant sur l'existence de confusion entre la marque de la requérante et les noms commerciaux des opposantes. Étant donné que les opposantes n'ont pas fait la preuve que leurs noms commerciaux jouissaient d'une réputation notable au Canada et compte tenu du peu de ressemblance entre ces noms et la marque de la requérante, je conclus que la marque de la requérante ne crée pas de confusion avec l'un ou l'autre de ces deux noms. Le cinquième motif d'opposition n'est donc pas retenu.

Quant au sixième motif, les opposantes ne sont pas parvenues à faire valoir de façon satisfaisante un motif de non-conformité à l'alinéa 30i) de la Loi. Le fait que la requérante ait pu être au courant de l'emploi antérieur des marques de commerce des opposantes ne l'empêcherait pas de faire honnêtement la déclaration exigée par l'alinéa 30i) en se fondant notamment sur le fait qu'elle croyait que sa marque ne créait pas de confusion avec ces marques employées antérieurement. Le sixième motif n'est donc pas retenu.

Quant au septième motif d'opposition, la requérante a le fardeau de prouver que sa marque est adaptée pour distinguer ou distingue véritablement ses marchandises et services de ceux des autres partout au Canada : voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.*, (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). En outre, la date pertinente pour examiner les circonstances entourant cette question est la date de production de l'opposition (à savoir, le 20 septembre 1999) : voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery*, (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424 (C.A.F.).

Compte tenu de mes conclusions concernant les deuxième, troisième et quatrième motifs d'opposition, je conclus que la marque de la requérante créait de la confusion avec la marque de commerce VITASOY des opposantes à la date de production de la présente opposition. En conséquence, la marque de la requérante n'était pas distinctive à cette date et le septième motif est retenu.

Compte tenu de ce qui précède et conformément au pouvoir qui m'a été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la requérante.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 20 DÉCEMBRE 2002.

David J. Martin
Commissaire
Commission des oppositions des marques de commerce