

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 262
Date de la décision : 2011-12-29

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Icelandic Water Holdings
EHF à l'encontre de la demande
n° 1 295 493 pour la marque de commerce
ICELAND SPRING & Dessin au nom de
Iceland Spring a Islandi ehf**

[1] Le 28 mars 2006, Iceland Spring a Islandi ehf (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ICELAND SPRING & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La demande est fondée à la fois sur l'emploi projeté de la Marque au Canada et sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque en Islande en liaison avec les marchandises suivantes : bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, nommément boissons à base d'extraits de fruits ou de sirop de fruits, boissons gazeuses aux fruits, eau de source aromatisée aux fruits; eau non gazeuse, eau gazeuse; eau potable.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 9 avril 2008.

[4] Icelandic Water Holdings EHF (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande le 9 septembre 2008. La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] Aucune des deux parties n'a produit de preuve. Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit. Il n'y a pas eu d'audience.

Résumé des motifs d'opposition et des dates pertinentes applicables

[6] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), sont les suivants :

[TRADUCTION]

1. comme le prévoit l'alinéa 38(2)a), la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30d) – à la date de production de la demande, la Marque n'était pas employée en Islande dans la pratique normale du commerce en liaison avec chacune des marchandises visées par la demande. [TRADUCTION] « La marque de commerce visée par la demande indique que les marchandises qui y sont liées sont " IMPORTÉES " et qu'elles consistent en de l'" eau de source naturelle d'Islande ", alors que la Requérente elle-même est établie en Islande et que les marchandises visées par la demande incluent notamment des " bières [...] boissons [...] et jus de fruits non alcoolisés " »;
2. comme le prévoit l'alinéa 38(2)a), la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30e) – à la date de production de la demande, la Requérente n'avait pas l'intention d'employer la marque de commerce ICELAND SPRING & Dessin au Canada en liaison avec chacune des marchandises visées par la demande. Le dessin-marque visé par la demande comprend un libellé unilingue anglais sans aucune référence à l'équivalent français. Par conséquent, le dessin-marque qui fait l'objet de la demande ne peut avoir été destiné à être employé au Canada de la façon décrite dans la demande;
3. comme le prévoit l'alinéa 38(2)a), la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) – à la date de production de la demande, la Requérente ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada, puisque celle-ci comprend un libellé unilingue anglais sans aucune référence à l'équivalent français. Par conséquent, la Requérente ne pouvait avoir l'intention

d'employer la Marque au Canada. En outre, la Requérante est réputée avoir eu connaissance du fait que la Marque, à la date de production de la demande, créait de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante ICELANDIC GLACIAL & Dessin, telle qu'elle est présentée dans la demande n° 1 328 461, laquelle marque avait été antérieurement employée au Canada par l'Opposante depuis aussi tôt que février 2006 en liaison avec de l'« eau embouteillée »;

4. comme le prévoient les alinéas 38(2)c) et 16(3)a), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion et crée toujours de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante ICELANDIC GLACIAL & Dessin, telle qu'elle présentée dans la demande n° 1 328 461, laquelle marque avait été antérieurement employée au Canada par l'Opposante depuis aussi tôt que février 2006 en liaison avec de l'«eau embouteillée»;
5. la demande tombe sous le coup de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 – la Marque n'est pas distinctive dans la mesure où elle ne distinguera pas ni n'est adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante visées par la demande des marchandises d'autres propriétaires, et en particulier, de l'« eau embouteillée » offerte en vente au Canada par l'Opposante en liaison avec sa marque ICELANDIC GLACIAL & Dessin.

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

- article 30 — la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475];
- alinéa 16(3)a) — la date de production de la demande;
- article 2 — la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Le fardeau de la preuve

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme 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 au soutien de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

[9] L'Opposante n'a rien fait pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard des motifs d'opposition invoqués.

[10] Bien que les actes de procédure fassent état d'une demande d'enregistrement pour une marque de commerce appartenant à l'Opposante, celle-ci n'a soulevé aucun motif d'opposition reposant sur l'alinéa 16(2)b) ou sur l'alinéa 16(3)b). Il n'existe donc aucun fondement justifiant que j'exerce le pouvoir discrétionnaire reconnu au registraire de consulter les registres du Bureau des marques de commerce afin de confirmer l'existence de cette demande [voir *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.), à la page 529]. Qui plus est, même si la demande de l'Opposante est fondée sur l'emploi de sa marque, ce fait ne saurait avoir pour effet de satisfaire au fardeau initial de l'Opposante à l'égard des motifs d'opposition soulevés [voir *Rooxs, Inc. c. Edit-SRL* (2002), 23 C.P.R. (4th) 265 (C.O.M.C.)].

[11] Comme l'Opposante ne s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard d'aucun des motifs d'opposition invoqués, tous les motifs d'opposition sont rejetés.

Décision

[12] Exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 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
Dominique Lamarche, LL.L., trad. a.