

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION faite par
Yoplait S.A. à la demande n° 705,627 concernant la
marque de commerce YO-J déposée par Marigold Foods, Inc.

Le 26 mai 1992, la requérante Marigold Foods, Inc. a présenté une demande afin d'enregistrer la marque de commerce YO-J fondée sur un emploi et un enregistrement de la marque aux États-Unis d'Amérique et sur un emploi proposé de la marque au Canada en liaison avec les marchandises

yogurt drink with fruit juice added

La demande en cause a été annoncée le 27 octobre 1993 dans le Journal des marques de commerce pour fins d'opposition, et l'opposante, Yoplait S.A., a produit une déclaration d'opposition le 22 décembre 1993. La requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration.

Les moyens d'opposition font notamment valoir que la marque YO-J pour laquelle un enregistrement est demandé n'est pas enregistrable et n'a pas de caractère distinctif, et que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement. À cet égard, l'opposante allègue que la marque demandée YO-J crée de la confusion avec sa propre marque YOP, enregistrement n° 285,898, déjà employée par elle en liaison avec des produits laitiers et des yaourts.

L'opposante a produit en preuve une copie certifiée conforme de l'enregistrement n° 285,898 pour sa marque YOP s'appliquant aux marchandises «lait, yaourt, yaourt aromatisé, yaourt avec pulpe de fruits», ainsi que l'affidavit d'Oliver Besset, un employé d'une de ses filiales. La requérante a choisi de ne pas présenter de preuve. Seule l'opposante a déposé une argumentation écrite et était représentée à l'audience.

Comme l'opposante l'indique au paragraphe V.1 de son argumentation écrite,

C'est la partie requérante qui a la charge ultime de démontrer que l'emploi de la marque YO-J pour laquelle un enregistrement est demandé ne serait pas susceptible de créer de la confusion, au sens du paragraphe 6(2), avec la marque YOP l'opposante. Le principe de la charge ultime qui repose sur la requérante signifie que, si l'on ne peut en arriver à une conclusion certaine après avoir examiné l'ensemble de la preuve, la question en litige doit être tranchée contre la requérante : voir le jugement *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293, pp. 297 et 298 (C.F. 1^{re} inst.). Le critère à appliquer pour déterminer s'il existe de la confusion entre deux marques est un critère fondé sur la première impression et le souvenir imparfait. Les facteurs à considérer lorsqu'il s'agit de déterminer s'il existe de la confusion entre deux marques sont énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce 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 de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce. De plus, tous les facteurs n'ont pas la même valeur; leur importance varie selon les circonstances : voir la décision *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon and The Registrar of Trade-marks* (1996), C.P.R. (3d) (C.F. 1^{re} inst.).

Entre 1985 et 1993 inclusivement, l'opposante a vendu au Canada des produits du yaourt sous la marque YOP pour une valeur de 6 millions de dollars par année en moyenne. Durant la même période, elle a dépensé environ 2 millions de dollars au total en publicité et en promotion pour ses produits du yaourt vendus sous la marque YOP. Les produits du yaourt de l'opposante sont vendus partout au Canada et la marque YOP est bien en évidence sur les étiquettes des produits. Je suis donc en mesure de conclure que la marque de l'opposante a acquis une réputation assez solide pendant toute la période pertinente.

Compte tenu de ce qui précède, et comme il existe une assez grande ressemblance entre les marques en cause, qu'elles possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent à peu près égal et qu'elles sont employées essentiellement en liaison avec les mêmes marchandises empruntant les mêmes voies commerciales, je suis porté à être d'accord avec l'argument de l'opposante au paragraphe V.6 de son argumentation écrite :

En d'autres mots, je conclus que la partie requérante n'a pas réussi à satisfaire la charge ultime qui lui incombait de démontrer que les marques en question ne créent pas de

confusion.

Par conséquent, la demande est rejetée.

FAIT À HULL, (QUÉBEC) CE 20 JOUR DE MARS 1997.

Myer Herzig,
Commissaire,
Commission d'opposition des marques de commerce