

## TRADUCTION/TRANSLATION

### **AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de Seven-Up Canada à la demande n° 1095034 pour la marque de commerce TROIKSPLASH, au nom de la Caribbean Ice Cream Company Ltd.**

Le 7 mars 2001, une demande a été déposée au nom de la Caribbean Ice Cream Co. Ltd. (la « requérante ») en vue de l'enregistrement de la marque de commerce TROIKSPLASH (la « marque en cause »). La demande était fondée sur l'emploi de la marque en cause au Canada depuis juin 2000, en liaison avec les marchandises suivantes :

eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons de fruits non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons gazeuses à saveur de fruit, jus de fruits gazeux, concentrés de jus de fruit, jus de fruit, pâtes de fruit, sauces aux fruits, sirops pour la préparation de jus de fruit et de boissons gazeuses, boissons nutritives, boissons énergisantes, crèmes glacées, yogourts surgelés, kulfi, sorbets, gelées, confitures, sauces piquantes, et pralines aux arachides.

La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 9 octobre 2002. Le 23 janvier 2003, Seven-Up Canada (l'« opposante ») a produit une déclaration d'opposition à la demande. La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration.

En preuve au titre de l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)* (le « Règlement »), l'opposant a déposé l'affidavit de M. Nino Calabrese, un enquêteur privé.

En preuve au titre de l'article 42 du Règlement, la requérante a déposé l'affidavit de son président, M. Rumi Keshavjee. L'opposante a obtenu une ordonnance pour le contre-interrogatoire de M. Keshavjee sur son affidavit, mais aucun contre-interrogatoire n'a été effectué.

Le 15 octobre 2004, la requérante a tenté de déposer un autre affidavit de M. Keshavjee, ce qui lui a été refusé, tel que cela est indiqué dans une lettre du Bureau des marques de commerce en date du 22 novembre 2004.

Chacune des parties a présenté une argumentation écrite. Une audience n'a pas été demandée.

#### Motifs de l'opposition

Je reproduis ci-dessous le paragraphe 2 de la déclaration d'opposition.

[TRADUCTION]

2. Les motifs de l'opposition sont ceux qui suivent.
  - a) Alinéa 38(2)a)

La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 en ce que :

- (i) contrairement à l'alinéa 30*a*), les marchandises en liaison avec lesquelles la marque en cause a censément été employée n'ont pas été décrites dans les termes ordinaires du commerce;
- (ii) contrairement à l'alinéa 30*b*), la demande n'identifie pas correctement la requérante ou ses prédécesseurs en titre désignés;
- (iii) contrairement à l'alinéa 30*b*), la requérante, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, n'a pas employé la marque au Canada depuis la date déclarée du premier emploi en liaison avec les marchandises dont l'emploi est allégué dans la demande;
- (iv) contrairement à l'alinéa 30*b*), la requérante, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, n'a pas employé la marque au Canada en liaison avec les marchandises dont l'emploi est allégué dans la demande.

#### Contre-déclaration

Dans sa contre-déclaration, la requérante a soulevé un certain nombre de questions qui vont au-delà des dénégations habituelles.

En ce qui concerne le motif (i), la requérante objecte que l'opposante n'a pas spécifié les marchandises qui, selon elle, n'ont pas été décrites dans les termes ordinaires du commerce. Dans ces conditions, la requérante dit qu'elle est incapable de répondre adéquatement à ce motif.

Je conviens que l'opposante aurait dû être plus précise en ce qui concerne cette conclusion. Je souligne également que, ni la preuve de l'opposante, ni son argumentation écrite ne fournissent de détails supplémentaires sur ce motif. Par conséquent, ce motif est rejeté en ce qu'il n'a pas été suffisamment contesté et, subsidiairement, que l'opposante n'a pas satisfait à sa charge initiale de présentation à son égard.

En ce qui concerne le motif (ii), la requérante fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un motif d'opposition approprié parce que l'alinéa 30*b*) ne prévoit pas que la requérante doit être bien identifiée. Cependant, la requérante admet plus loin que ses statuts constitutifs énoncent que le nom de la société est « Caribbean Ice Cream Company Ltd. », et demande l'autorisation de déposer une demande modifiée. La requérante a subséquemment fourni la preuve que sa dénomination sociale correcte est Caribbean Ice Cream Company Ltd. et les dossiers ont été modifiés afin d'en tenir compte. Le mot « Company » n'était pas épilé au complet dans la demande initiale à la suite d'une erreur commise par inadvertance; une telle erreur n'appuie pas un motif d'opposition en vertu de l'alinéa 30*b*). Par conséquent, le motif (ii) est rejeté.

Pour ce qui est du motif (iv), la requérante a admis qu'il n'avait pas [Traduction] « réellement employé la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : eaux minérales et gazeuses, boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons gazeuses à saveur de fruit, jus de fruits gazeux, concentrés de jus de fruit, sauces aux fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, boissons énergisantes, crèmes glacées, yogourts surgelés, kulfi, sorbets, gelées, confitures, sauces piquantes, et pralines aux arachides. » La requérante a donc enlevé les marchandises suivantes de sa demande : concentrés de jus de fruit, sauces aux fruits,

boissons énergisantes, crèmes glacées, yogourts surgelés, kulfi, sorbets, gelées, confitures, sauces piquantes, et pralines aux arachides. Elle a également demandé que la demande soit modifiée afin d'invoquer l'emploi proposé en liaison avec les autres marchandises énumérées dans la première phrase du présent paragraphe, mais une telle modification ne peut être effectuée puisqu'elle contrevient l'alinéa 32c) du Règlement.

#### Charge de la preuve

Le requérant a la charge ultime d'établir, par prépondérance de la preuve, que sa demande respecte les exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »). Cependant, l'opposant a la charge initiale d'invoquer des éléments de preuve admissibles suffisants à partir desquelles il serait raisonnable de conclure que les faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition existent. [Voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (CAF).]

La charge de présentation incombant à l'opposant est plus légère en ce qui a trait à la question de non-conformité avec l'alinéa 30b) [*Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C) à la p. 89; *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, précité]. De plus, l'alinéa 30b) impose un emploi continu de la marque de commerce faisant l'objet de la demande dans le cours normal du commerce, depuis la date revendiquée jusqu'à la date pertinente, soit le dépôt de la demande [*Brasserie Labatt Ltée c. Benson & Hedges (Canada) Ltée* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 262; *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la p. 475].

#### Preuve de l'opposant

L'opposante s'appuie sur l'affidavit de M. Calabrese pour s'acquitter de sa charge de présentation. Les points les plus saillants de la preuve de M. Calabrese, qui se rapportent tous à 2003, sont ceux qui suivent :

- En janvier 2003, elle s'est rendue à l'adresse d'affaires de la requérante, et a été incapable de repérer des marchandises en vente en liaison avec la marque en cause.
- Trois personnes faisant partie de l'équipe de commercialisation ou des ventes à cet endroit ne connaissaient pas la marque en cause.
- M. Calabrese a obtenu une carte d'affaires de cet endroit, qui indiquait que « Tropical Treats Ice Cream » était une division de la requérante (pièce « A »). On lui a également remis un catalogue des produits de la période automne-hiver 2002-2003 et on lui a dit que ce catalogue contenait tous les produits actuellement fabriqués ou distribués par Tropical Treats Ice Cream (pièce « B »). Le catalogue ne contenait aucune mention de la marque en cause.
- Des enquêtes ont été menées auprès de deux tiers, des détaillants ontariens d'aliments des Caraïbes, qui ont révélé que la marque en cause leur était inconnue.
- À une enquête par téléphone auprès de Tropical Treats Ice Cream concernant des boissons portant la marque de TROPIKSPLASH ou une autre marque semblable, on a répondu que le seul produit portant un nom semblable était une boisson vendue sous le nom de TROPIKFRESH.

- Lors d'une autre visite au lieu d'affaires de la requérante, environ neuf mois plus tard (septembre 2003), M. Calabrese a trouvé quatre boissons en bouteille différentes, portant la marque TROPIKSPLASH (pièce « C »). Leur étiquette portait la mention « manufactured in Canada for Tropiksplash, Toronto, Ontario M4A 1X5 » (fabriqué au Canada pour Tropiksplash, Toronto (Ontario) M4A 1X5) et un numéro de téléphone, qui renvoie l'appelant au numéro de téléphone de la requérante. Le code postal est également celui de la requérante. Le vendeur a affirmé à M. Calabrese que les boissons TROPIKSPLASH étaient nouvelles et qu'elles n'étaient sur le marché que depuis environ un mois ou un mois et demi. On a obtenu un catalogue des produits de 2003 (pièce « D »), mais le produit TROPIKSPLASH ne s'y trouvait pas. Un employé du département des ventes a informé M. Calabrese que le produit était nouveau, qu'il était en vente depuis seulement environ un mois, qu'il était fabriqué sur les lieux, et qu'il était si récent qu'il n'était vendu dans aucun autre magasin que le sien pour l'instant.

Je conclus que les éléments de preuve qui précèdent satisfont à la légère charge de présentation de l'opposante. Je reconnais que le témoignage de M. Calabrese est postérieur à la date pertinente et qu'il comporte du oui-dire. Néanmoins, il est difficile pour un tiers d'établir le non-emploi de la marque d'une autre partie, à une date donnée, surtout lorsqu'il faut remonter plusieurs années en arrière et, pour cette raison, la charge de présentation dans des cas comme celui-ci est plus légère. La requérante a l'occasion de réfuter de telles preuves et, comme nous le verrons, c'est ce qu'elle a fait.

#### Preuve de la requérante

M. Keshavjee dit avoir lu l'affidavit de M. Calabrese. Sa réponse à cet égard se résume ainsi :

- La marque en cause [Traduction] « a été conçue par la requérante avant le dépôt » de la demande, le 7 mars 2001.
- La requérante vend et distribue des centaines de produits d'un certain nombre de marques de fabrique principales, et assure également la fabrication de certaines lignes de produits ou en a assuré la fabrication par le passé. Les employés de la requérante ne sont pas tous au courant de chacune des gammes de produits.
- À l'occasion, certaines gammes de produits de la requérante ne sont pas vendues à son magasin de détail, et il est possible qu'elles ne soient pas dans le catalogue des produits. [Traduction] « L'inscription d'un produit dans le catalogue ne détermine pas s'il fait partie des gammes distribuées par la requérante. »
- M. Keshavjee est la seule personne employée par la requérante qui connaît bien chacun des produits. Aucune des personnes mentionnées dans l'affidavit de M. Calabrese n'aurait eu connaissance de la gamme de produits TROPIKSPLASH.
- De mai 2000 à juillet 2003, la requérante a soumis la gamme de produits TROPIKSPLASH à un marché-test par l'intermédiaire de Tropical Food King, un commerce qui appartient à Sultan Kasmani, qui à son tour a vendu et distribué les produits TROPIKSPLASH. Comme pièce « B », M. Keshavjee présente des copies de quatre factures, datée de mai à août 2000, de la requérante à Tropical Food King, sur lesquelles des caisses de produits TROPIKSPLASH sont notamment inscrites. Les expéditions étaient à la même adresse que la facture par le service des envois contre remboursement (C.R.), et les factures étaient marquées de l'estampille « payée ».

- En juin ou juillet 2003 ou autour de cette période, M. Kasmani n'était plus en mesure d'assurer la gestion de son magasin pour des raisons de santé. À ce moment, M. Keshavjee savait que la gamme de produits TROPIKSPLASH pouvait être couronnée de succès en raison d'une réaction favorable de la part des clients et de la rétroaction fournie par M. Kasmani et sa clientèle. Par conséquent, la requérante a commencé à vendre la gamme TROPIKSPLASH dans son magasin de détail, à compter de septembre 2003.
- En 2003 et 2004, un bon nombre d'autres commerces ont vendu les produits TROPIKSPLASH de la requérante (voir la liste et les factures des représentants, pièces « C » et « D »). Cependant, les commerces tiers auxquels M. Calabrese a rendu visite n'ont jamais vendu les produits TROPIKSPLASH de la requérante.

Tel qu'il est susmentionné, l'opposante a choisi de ne pas contre-interroger M. Keshavjee.

#### Conclusions au sujet de l'emploi de la marque en cause

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la requérante a satisfait à sa charge de présentation et a démontré que sa marque était employée à partir de la date déclarée en liaison avec les saveurs de boisson suivantes : punch aux fruits; papaye; orange; carotte; mangue et carottes; ananas et noix de coco. Cette conclusion est fondée sur les factures à Tropical Food King, dont la date est antérieure au 30 juin 2000. M. Keshavjee m'a convaincue que des ventes des boissons TROPIKSPLASH ont été effectuées par la requérante dans le cours normal du commerce, conformément au paragraphe 4(1), avant juin 2000, au Canada. La requérante n'a pas seulement fourni des étiquettes du produit, mais aussi des factures qui attestent de l'emploi de la marque de commerce au sens du paragraphe 4(1). (Lorsqu'une marque de commerce paraît dans le corps d'une facture et que la preuve établit que la facture accompagnait les marchandises, il s'agit d'une preuve de l'emploi de la marque de commerce suivant le paragraphe 4(1) [*Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd.* (2000), 8 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 471 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].) De plus, M. Keshavjee a prouvé l'emploi continu de la marque en liaison avec de telles boissons. Autrement dit, il a été prouvé que le marché-test a été suivi d'une commercialisation normale et ainsi a débuté l'emploi de la marque en cause dans le cours normal du commerce.

Dans son argumentation écrite, la requérante a affirmé avoir employé la marque avant juin 2000 en liaison avec des « boissons de fruits non alcoolisées, jus de fruit, pâtes de fruit, concentrés de jus de fruit, sirops pour la préparation de jus de fruit ». Cependant, même si les produits vendus en liaison avec la marque avant la date déclarée du premier emploi pourraient être ainsi classifiés, l'emploi fait en lien avec une marchandise particulière ne peut être invoqué pour maintenir de multiples marchandises dans l'état déclaratif des marchandises. [Voir *Sharp Kabushiki Kaisha c. 88766 Canada Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 195 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux p. 200 et 201.] J'aimerais souligner que, dans son catalogue de 2004, la requérante énumère ses produits TROPIKSPLASH sous l'en-tête « jus tropicaux et boissons plates ». On peut lire « 50 % de jus » sur les étiquettes du produit, mais elles ne mentionnent pas que le produit appartient à l'une ou l'autre des catégories susmentionnées. Dans son affidavit, M. Keshavjee ne fait jamais allusion aux produits TROPIKSPLASH par l'une de ces catégories, mais fait plutôt simplement référence à la gamme de produits TROPIKSPLASH. Là où il s'approche le plus de la désignation de la catégorie est lorsqu'il mentionne, au paragraphe 16, [TRADUCTION] « nous mettons actuellement

sur le marché différentes saveurs de boissons sous la marque TROPIKSPLASH ... » Faute de preuve contraire, il semble donc approprié de classer les marchandises d'une façon aussi large que possible, à savoir comme des « boissons aux fruits non alcoolisés ».

Étant donné que je suis persuadée que la requérante a employé la marque au Canada en liaison avec des boissons aux fruits non alcoolisées depuis la date déclarée du premier emploi, les motifs (iii) et (iv) sont rejetés relativement à ces marchandises. Cependant, puisque la requérante n'a présenté aucune preuve quant aux autres marchandises, ni admis qu'elle n'avait pas employé la marque en cause en lien avec celles-ci, les motifs (iii) et (iv) sont accueillis relativement aux marchandises qui ne sont pas des boissons aux fruits non alcoolisées.

#### Décision

En vertu du pouvoir que m'a délégué le registraire des marques de commerce au paragraphe 63(3) de la Loi, conformément au paragraphe 38(8), je rejette l'opposition relative aux « boissons aux fruits non alcoolisées » et je refuse la demande concernant les autres marchandises. Le pouvoir de rendre une décision partagée est établi dans *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

FAIT À TORONTO (ONTARIO), EN CE 9<sup>e</sup> JOUR DE MARS 2007.

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce