

**RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de ANTARCTICA  
PAULISTA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS E  
CONEXOS à la demande d'enregistrement n° 700838 concernant  
la marque de commerce GUARANA & dessin produite par  
Francisco Pontes**

Le 19 février 1992, le requérant, Francisco Pontes, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce GUARANA & dessin, dont la représentation figure ci-dessous, fondée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada par le requérant depuis le 30 avril 1990 en liaison avec les marchandises suivantes : « Boisson gazeuse non alcoolisée et thé ». Le requérant s'est désisté du droit à l'emploi exclusif des mots BRAZILIAN GUARANA, SOFT-DRINK et BOISSON NON-ALCOOLISÉE en dehors de la marque de commerce.

La présente demande a été annoncée pour fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 novembre 1994 et l'opposante, COMPANHIA ANTARCTICA PAULISTA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS E CONEXOS, a produit une déclaration d'opposition le 22 février 1995, dont copie a été envoyée au requérant, le 7 juin 1995. Ce dernier a répondu en produisant et signifiant une contre-déclaration, le 7 novembre 1995. L'opposante a choisi de ne pas soumettre de preuve conformément au paragraphe 41(1) du *Règlement sur les marques de commerce*, tandis que le requérant a produit en preuve la déclaration solennelle de Francisco Pontes. L'opposante a par la suite soumis l'affidavit de Stalin Favalli et d'Orlando De Araujo, censément

en tant que contre-preuve. Seule l'opposante a présenté un plaidoyer écrit, et aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

Tout d'abord, je ferai observer que la preuve de l'opposante n'est pas une contre-preuve appropriée selon l'article 43 du *Règlement sur les marques de commerce*, car elle n'est pas strictement limitée aux matières servant de réponse à la déclaration solennelle de M. Pontes. En fait, l'affidavit conjoint de Stalin Favalli et d'Orlando De Araujo décrit les ventes réalisées par l'opposante au Canada ainsi que les frais de publicité engagés par cette dernière au Canada en liaison avec sa marque de commerce GUARANA & dessin, et il est accompagné de spécimens de factures concernant la vente au Canada du produit portant la marque GUARANA ANTARCTICA & dessin. En conséquence, la preuve de l'opposante n'est pas admissible en tant que contre-preuve dans la présente affaire.

Les deux premiers motifs d'opposition sont fondés sur les alinéas 30*b*) et 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*. Bien que le requérant ait le fardeau légal de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante a néanmoins le fardeau initial de prouver les faits qu'elle a invoqués à l'appui de ses motifs reposant sur l'article 30 [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, pp. 329-330; et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293]. La date pertinente pour apprécier la question de la non-conformité à l'article 30 de la *Loi* est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, p. 475].

Le premier motif d'opposition concernant l'article 30 est fondé sur l'alinéa 30*b*) de la *Loi*, l'opposante alléguant que la marque de commerce GUARANA & dessin n'a pas été employée par le requérant au Canada au sens des articles 2 et 4 de la *Loi sur les marques de commerce* depuis le 30 avril 1990 en liaison avec les marchandises visées par la présente demande. Bien que le requérant ait le fardeau légal de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de l'alinéa 30*b*) de la *Loi*, l'opposante, comme je l'ai indiqué ci-dessus, a le fardeau initial de prouver les faits qu'elle a invoqués à l'appui de ce motif d'opposition. En outre, le fardeau de la preuve qui incombe à

l'opposante relativement à son allégation selon laquelle la demande du requérant n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30b) de la *Loi* est un fardeau assez léger [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune*, 10 C.P.R. (3d) 84, p. 89]. De plus, l'opposante peut se fonder sur la preuve du requérant pour s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe.

Comme l'opposante n'a soumis aucune preuve recevable, la seule question qu'il convient de déterminer eu égard à ce motif est la question de savoir si la preuve du requérant est clairement incompatible avec son allégation selon laquelle il emploie depuis le 30 avril 1990 la marque de commerce GUARANA & dessin au Canada en liaison avec les marchandises visées par la présente demande. L'opposante a soutenu que la lettre de Gerald Nellis datée du 7 janvier 1997 n'est pas recevable en preuve dans la présente opposition, car elle n'a pas été soumise sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle. Cependant, la lettre de M. Nellis est annexée en tant que pièce à la déclaration solennelle de Francesco Pontes, comme il est indiqué au paragraphe 3 de la déclaration; il n'était donc pas nécessaire que cette lettre soit soumise sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle. En outre, l'opposante a soutenu que le contenu de la lettre de M. Nellis repose sur des oui-dire en ce qui concerne le déclarant, M. Pontes. Toutefois, ce dernier affirme que, le 30 avril 1990, il avait chargé Les Embouteilleurs BONEL Ltée d'embouteiller des échantillons de boisson gazeuse non alcoolisée portant la marque de commerce GUARANA & dessin, qu'il a ensuite distribués au grand public au cours de dégustations organisées dans le cadre d'une étude de marché en vue de la production et de la vente du produit. Comme la preuve de M. Pontes n'a pas été remise en question au moyen d'un contre-interrogatoire et comme la lettre de M. Nellis n'ajoute pas grand-chose aux affirmations de M. Pontes, il est inutile d'envisager le poids qui devrait être accordé à la lettre de M. Nellis.

À mon avis, la preuve de Francesco Pontes est clairement incompatible avec l'affirmation formulée dans la présente demande selon laquelle le requérant emploie la marque de commerce GUARANA & dessin en liaison avec les marchandises « Boisson gazeuse non alcoolisée et thé » depuis le 30 avril 1990 au Canada au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le paragraphe en question se lit comme suit :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des

marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Le simple fait que des boissons gazeuses aient été embouteillées par Les Embouteilleurs BONEL Ltée le 30 avril 1990 et que ces boissons gazeuses aient été envoyées à la société Biomonde Canada Inc. ou au requérant ne constitue pas un emploi de la marque de commerce GUARANA & dessin, au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi*. De plus, même s'il est permis de penser que la distribution d'échantillon de boisson gazeuse portant la marque GUARANA & dessin lors d'une séance de dégustation organisée dans le cadre d'une étude de marché en vue de la production et de la vente éventuelles du produit a constitué un emploi de la marque de commerce en question dans la pratique normale du commerce, les séances de dégustation semblent avoir eu lieu après la date de premier emploi alléguée, soit le 30 avril 1990.

Outre ce qui précède, les spécimens de bouteilles qui accompagnent la déclaration de M. Pontes portent le nom BREUVAGES SMARTDRY INC., nom qui n'appartient ni à un licencié ni à un distributeur du requérant. En conséquence, le consommateur moyen penserait que les boissons gazeuses portant la marque de commerce GUARANA & dessin sont des boissons de BREUVAGES SMARTDRY INC., et non du requérant. Aussi, le consommateur moyen penserait certainement que BREUVAGES SMARTDRY INC. est une entité distincte du requérant et non une dénomination commerciale ou un nom commercial du requérant, s'il est vrai que BREUVAGES SMARTDRY INC. est une dénomination commerciale du requérant. À cet égard, certaines sphères de compétence interdisent à une société de donner l'impression qu'elle est constituée en société (incorporated) ou d'employer une dénomination commerciale comportant l'élément « Incorporated » ou « Inc. » lorsqu'il n'en est pas le cas. En conséquence, le premier motif d'opposition est accueilli.

Comme deuxième motif, l'opposante a allégué que la présente demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi*, car le requérant ne pouvait être convaincu qu'il avait le droit d'employer la marque de commerce GUARANA & dessin étant donné que sa marque créait de la confusion avec la marque GUARANA & dessin de l'opposante, — où le mot GUARANA apparaît

en caractères identiques, avec une représentation quasi semblable du fruit placé dans la même position sur l'étiquette — et que l'opposante a employée et enregistrée au Canada en liaison avec les mêmes marchandises. Cependant, l'opposante n'a pas prétendu que le requérant était au courant de l'existence de sa marque de commerce avant le dépôt de la présente demande. De plus, l'opposante n'a pas présenté de preuve admissible pour démontrer que le requérant ne pouvait avoir vraiment été convaincu qu'il avait le droit d'employer sa marque de commerce GUARANA & dessin au Canada. J'ai donc rejeté le motif fondé sur l'alinéa 30*i*) parce que l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

Selon le troisième motif allégué par l'opposante, la marque de commerce GUARANA & dessin du requérant n'est pas enregistrable compte tenu du paragraphe 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce que le mot GUARANA, qu'il soit sous forme graphique, écrite ou sonore, donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, du lieu d'origine des marchandises en liaison avec lesquelles la marque de commerce est employée. Le paragraphe 12(1)*b*) de la *Loi* se lit comme suit :

**12.** (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

*b*) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

La question de savoir si la marque de commerce GUARANA & dessin donne une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises du requérant doit être envisagée du point de vue du consommateur moyen de ces marchandises. En outre, pour déterminer si la marque GUARANA & dessin donne une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises du requérant, la marque ne doit pas être analysée minutieusement dans ses moindres composantes, mais doit plutôt être envisagée dans son ensemble, d'après l'impression immédiate qu'elle donne [voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registrar of Trade Marks*, 40 C.P.R. (2d) 25, pp. 27-28 et *Atlantic Promotions Inc. c. Registrar of Trade Marks*, 2 C.P.R. (3d) 183, p. 186]. De plus, la date pertinente pour apprécier un motif d'opposition fondé sur le paragraphe 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de*

*commerce* est la date de ma décision [voir *Lubrication Engineers, Inc. c. Le Conseil canadien des ingénieurs*, 41 C.P.R. (3d) 243 (CAF)].

Bien que le requérant ait le fardeau légal de prouver que sa marque de commerce est enregistrable, l'opposante a néanmoins le fardeau de preuve initial, en ce qui concerne ce motif, de soumettre une preuve suffisante qui viendrait étayer les allégations selon lesquelles la marque de commerce GUARANA & dessin donne une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des marchandises du requérant. Bien que l'opposante n'a produit aucune preuve recevable, elle peut se fonder sur la déclaration de M. Pontes pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard de ce motif. Cependant, dans la déclaration de M. Pontes rien n'indique que la marque de commerce GUARANA & dessin est une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des marchandises du requérant. Je ferai toutefois observer que, dans le *Webster's Third New International Dictionary*, le mot « guarana » est défini de la façon suivante :

[TRADUCTION]

**1** : pâte séchée à base de graines d'une liane du Brésil (*Paullinia cupana*) qui renferme du tanin et de la caféine et qui sert à la fabrication d'une boisson astringente.

**2** : boisson aromatisée avec du guarana.

Le sens donné par le dictionnaire au mot « guarana » ne vient pas étayer la conclusion selon laquelle la marque de commerce du requérant donne une description fautive et trompeuse du lieu d'origine de ces marchandises. À la rigueur, le mot « guarana » pourrait porter certains consommateurs à croire que les marchandises du requérant proviennent du Brésil ou qu'elles sont faites à partir d'ingrédients qui proviennent du Brésil. J'ai donc rejeté ce motif d'opposition.

Selon le quatrième motif d'opposition, la marque de commerce GUARANA & dessin du requérant n'est pas enregistrable compte tenu du paragraphe 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce que la marque du requérant crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée de l'opposante GUARANA ANTARCTICA & dessin, n° d'enregistrement 429,350, visant des boissons, notamment du guarana, une boisson aux fruits tropicaux. Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées à l'alinéa 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le registraire doit également

tenir compte du fait que c'est au requérant qu'incombe le fardeau légal de démontrer qu'il n'existerait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause à la date de ma décision, qui est la date pertinente par rapport au motif d'opposition fondé sur le paragraphe 12(1)d) [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)].

Quoique l'opposante n'ait soumis aucune preuve recevable dans la présente opposition, il est évident que lorsqu'un opposant se fonde sur l'existence d'une marque de commerce enregistrée sans toutefois présenter de preuve recevable à cet égard, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre afin de confirmer l'existence de l'enregistrement [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.*, 11 C.P.R. (3d) 410]. Or, dans le registre, je constate que la marque de commerce de l'opposante, dont une représentation figure ci-dessous, a été enregistrée le 24 juin 1994 en liaison avec des « boissons, nommément : guarana, boisson aux fruits tropicaux » et qu'elle est encore valide. En outre, la demande de l'opposante, qui a ultérieurement obtenu le numéro d'enregistrement 429,350, était fondée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis au moins le 6 mai 1991, l'opposante s'étant désistée du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de tout le texte, à l'exception du mot ANTARCTICA et de la carte du Brésil.

N° d'enregistrement 429,350

Les deux marques de commerce en cause possèdent un certain caractère distinctif inhérent lorsqu'on les considère dans leur ensemble. De plus, l'opposante n'a soumis aucune preuve recevable; quant au requérant, il semblerait tout au plus qu'il a organisé des séances de dégustation

de son produit portant la marque GUARANA & dessin. Ainsi, aucune des marques de commerce en cause ne peut être considérée comme étant devenue connue dans quelque mesure que ce soit au Canada. De même, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage n'est pas une circonstance de l'espèce pertinente lorsqu'il s'agit d'apprécier le risque de confusion entre les marques de commerce en cause. Les marchandises des parties se recoupent et, à défaut de preuve du contraire, je m'attendrais à ce que les circuits de distribution respectifs des parties soient les mêmes. Quant au degré de ressemblance entre les marques des parties, on peut dire qu'il existe une certaine ressemblance dans la présentation des marques de commerce GUARANA & dessin et GUARANA ANTARCTIC & dessin ainsi qu'une ressemblance plus marquée dans leur son ou dans les idées qu'elles suggèrent.

Vu le degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause et le fait que les marchandises des parties sont les mêmes et pourraient être écoulées par les mêmes circuits de distribution, je conclus que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau légal qui lui incombait au sujet de la question de la confusion formant la base de ce motif. En conséquence, la marque de commerce du requérant n'est pas enregistrable compte tenu du paragraphe 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Le cinquième motif d'opposition est fondé sur les paragraphes 16(1)a) et b) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante alléguant que le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que, à la date de premier emploi alléguée par ce dernier, sa marque de commerce créait de la confusion avec la marque de commerce enregistrée GUARANA ANTARCTICA & dessin de l'opposante, qui avait été employée antérieurement au Canada et à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été produite antérieurement au Canada par l'opposante. Cette dernière, qui n'a présenté aucune preuve recevable dans cette opposition, n'a donc pas démontré l'emploi antérieur de sa marque de commerce GUARANA ANTARCTICA & dessin au Canada. En conséquence, le motif d'opposition reposant sur le paragraphe 16(1)a) est rejeté. De plus, comme la demande d'enregistrement de la marque de commerce GUARANA ANTARCTICA & dessin soumise par l'opposante n'était pas en instance à la date de l'annonce de la présente demande, l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait

conformément à l'alinéa 16(4) de la **Loi** relativement au motif fondé sur le paragraphe 16(1)b). En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté.

Le dernier motif concerne le prétendu caractère non distinctif de la marque de commerce du requérant, l'opposante soutenant que cette marque ne distingue pas ou n'est pas adaptée à distinguer les marchandises du requérant des marchandises de l'opposante en liaison avec lesquelles cette dernière a employé sa marque de commerce enregistrée GUARANA ANTARCTICA & dessin au Canada. La date pertinente pour apprécier le motif concernant l'absence de caractère distinctif est la date de l'opposition, c'est-à-dire le 22 février 1995 [voir *Re Andres Wines Ltd. et E.&J. Gallo Winery*, 25 C.P.R. (2d) 126 (CAF), p. 130; *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, 37 C.P.R. (3d) 412 (CAF.), p. 424; et *Molson Breweries, a Partnership c. Labatt Brewing Company Limited*, n° du greffe de la cour T-162-96, datée du 25 juin 1998, non encore publiée, p. 25)]. En outre, c'est au requérant qu'il incombe de démontrer que sa marque distingue véritablement ou est adaptée à distinguer ses marchandises de celles de tiers au Canada [voir *Muffin Houses, Inc. c. Muffin House Bakery Ltd.*, 4 C.P.R.(3d) 272 (COM.)]. L'opposante a toutefois un fardeau de preuve, à savoir prouver les allégations de fait invoquées à l'appui de son motif concernant l'absence de caractère distinctif [voir *Clarco Communications Ltd. c. Sassy Publishers Inc.*, 54 C.P.R. (3d) 418, p. 431 (SPICF)]. En l'espèce, l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, car elle n'a soumis aucune preuve recevable relative à l'emploi de sa marque de commerce au Canada. J'ai donc rejeté ce motif d'opposition.

Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu de l'alinéa 63(3) de la **Loi sur les marques de commerce**, je repousse la demande du requérant conformément à l'alinéa 38(8) de la **Loi sur les marques de commerce**.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 21e JOUR DE JANVIER 1999.

G.W. Partington  
Le président de la Commission des  
oppositions des marques de commerce