

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Aliments Delisle
Ltée/Delisle Foods Ltd. à la demande n° 610 059 concernant la
marque de commerce YOGOURT D'LITE produite par Anna Beth
Holdings Ltd.

Le 29 juin 1988, la requérante, Anna Beth Holdings Ltd., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce YOGOURT D'LITE fondée sur l'usage projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec du «yogourt glacé». Après la production de sa demande, la requérante a produit une demande modifiée dans laquelle elle s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots YOGOURT et LITE en dehors de sa marque de commerce.

L'opposante, Aliments Delisle Ltée/Delisle Foods Ltd., a produit une déclaration d'opposition le 3 avril 1989. Comme premier motif d'opposition, l'opposante a allégué que la demande de la requérante n'est pas conforme à l'alinéa 30e) de la Loi sur les marques de commerce, en ce sens que la requérante n'avait pas l'intention d'utiliser ladite marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises figurant sur sa demande. Selon le second motif d'opposition invoqué, la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable parce qu'elle est soit une description claire soit une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante, contrairement à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce.

Le troisième motif est que la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable aux termes des dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, parce que la marque de commerce de la requérante YOGOURT D'LITE crée de la confusion avec les marques de commerce suivantes de l'opposante : DELISLE & Dessin, n° d'enregistrement 225 355, DELISLE LE GOURMIEL & Dessin, n° d'enregistrement 253 464 et DELISLE HONEY UP & Dessin, n° d'enregistrement 253 465. Comme quatrième motif d'opposition, l'opposante a allégué que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en ce que, à la date de dépôt de la présente demande, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec les marques de commerce suivantes de l'opposante : YOGOURT DELISLE, DELISLE YOGOURT, DELISLE, DELISLE & Dessin, DELISLE LE GOURMIEL & Dessin, DELISLE HONEY UP & Dessin et DELISLE & Dessin. Le cinquième motif d'opposition est que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement puisqu'à la date de dépôt de la présente demande, sa marque de commerce YOGOURT D'LITE créait de la confusion avec la demande d'enregistrement de l'opposante concernant la marque de commerce DELISLE & Dessin, demande d'enregistrement n° 566 788, produite antérieurement.

Le sixième motif d'opposition est fondé sur l'allégation que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en ce que, à la date de dépôt de la présente demande, sa marque de commerce portait à confusion avec le nom commercial Aliment Delisle Ltée/Delisle Foods Ltd. utilisée antérieurement au Canada par l'opposante, en liaison avec divers produits alimentaires, y compris le yogourt. Enfin, le dernier motif d'opposition est que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas et qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante de celles de l'opposante reliées aux marques de commerce et au nom commercial de l'opposante qui ont été utilisés par cette dernière au Canada.

La requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations de confusion contenues dans la déclaration d'opposition.

L'opposante a demandé et a été accordé la permission de modifier sa déclaration d'opposition conformément à la règle 42 du Règlement sur les marques de commerce, afin d'y préciser que l'usage antérieur des marques de commerce mentionnées dans son quatrième motif d'opposition était à la fois par l'opposante et son prédécesseur en titre.

Comme éléments de preuve, l'opposante a produit l'affidavit de Yolande Desrochers, tandis que la requérante a produit une lettre non datée comme sa preuve conformément à la règle 44. Cependant, comme la requérante n'a soumis son prétendu élément de preuve ni par affidavit ni par déclaration solennelle, celui-ci ne constitue pas une preuve admissible dans la présente opposition et n'a donc pas été pris en considération.

En outre, seule l'opposante a soumis un plaidoyer écrit et aucune partie n'a demandé la tenue d'une audience.

Dans le cadre de la présente opposition, la requérante n'a rien fait de plus que le minimum requis, c'est-à-dire qu'elle s'est contentée de signifier et de produire une contre-déclaration dans laquelle elle niait les motifs d'opposition invoqués par l'opposante. Compte tenu que le fardeau légal repose sur la requérante d'établir que sa marque de commerce est enregistrable et distinctive, j'aurais cru, eût-elle été sérieusement intéressée à enregistrer sa marque de commerce YOGOURT D'LITE, qu'elle se serait au moins efforcée de justifier certaines des allégations contenues dans sa contre-déclaration.

Par contre, l'opposante a minutieusement établi le bien-fondé de sa cause en soumettant un affidavit détaillé de Yolande Desrochers, coordinatrice des services à la consommation de l'opposante. En particulier, cet affidavit confirme que les marques de commerce de l'opposante sont très bien connues, sinon réputées au Canada, l'opposante ayant vendu plus de 586 millions de contenants de fromage cottage, de crème sure et de yogourt, en liaison avec ses marques de commerce au pays, entre octobre 1979 et décembre 1989. Entre octobre 1975 et décembre 1989, les ventes nettes de l'opposante se sont chiffrées environ à 667 440 000 \$, alors que les frais de publicité liés à ses produits s'établissaient, pour la période s'étendant de 1978 à 1989, à plus de 6 300 000 \$.

La question du caractère distinctif de la marque de commerce YOGOURT D'LITE de la requérante, compte tenu de l'usage par l'opposante de la marque YOGOURT DELISLE, semble être le motif d'opposition le plus pertinent invoqué par celle-ci dans sa déclaration d'opposition. Comme je l'ai mentionné plus haut, le fardeau légal repose sur la requérante d'établir le caractère distinctif de sa marque de commerce YOGOURT D'LITE. Néanmoins, il y a un fardeau de preuve initial qui repose sur l'opposante de prouver les faits qui sous-tendent son motif d'opposition. À cet égard, l'affidavit Desrochers établit que l'opposante a largement utilisé sa marque YOGOURT DELISLE au Canada, en liaison avec son yogourt, avant la date de dépôt de sa déclaration d'opposition, la date pertinente pour évaluer le caractère distinctif de la marque de commerce de la requérante.

Compte tenu de ce qui précède, le fardeau légal repose sur la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce YOGOURT D'LITE et la marque de commerce de l'opposante YOGOURT DELISLE et que, par conséquent, la marque de commerce de la requérante serait adaptée à distinguer le yogourt glacé de la requérante du yogourt de l'opposante, sur le marché. Bien que la marque de commerce de l'opposante possède peu de caractère distinctif inhérent, si tant est qu'elle en possède, compte tenu du fait que Delisle est un nom de famille, la preuve présentée par l'opposante a établi que ses marques de commerce, y compris la marque YOGOURT DELISLE, sont devenues très connues au Canada, en liaison avec le yogourt. En conséquence, la marque de l'opposante a droit de bénéficier de mesures de protection relativement larges, lorsqu'il s'agit d'évaluer la question de la confusion entre des marques de commerce sur le marché.

Considérées dans leurs ensembles, les marques de commerce YOGOURT D'LITE et YOGOURT DELISLE présentent peu de similitude dans leur présentation, mais il y a un certaine

mesure de similitude entre les marques au niveau du son.

Pour évaluer la question de la confusion, il faut examiner les marques de commerce du point de vue du consommateur moyen pressé, ayant une reminiscence imparfaite de la marque de l'opposante, qui pourrait tomber sur la marque de commerce de la requérante utilisée sur le marché en liaison avec ses marchandises. En l'occurrence, et bien que j'aie un doute quant au risque de la confusion entre les marques de commerce en litige, je considère que la requérante n'a rien fait pour étayer sa demande. En conséquence, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau légal qui lui incombait à l'égard du motif d'opposition qui a trait au caractère distinctif de sa marque.

Je repousse la demande de la requérante conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 30 JOUR DE Novembre, 1992.

G.W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce