

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
par PepsiCo, Inc. à la demande n° 1105692
produite par 100777 Canada Inc. en vue de
l'enregistrement de la marque de commerce
AQUA ZENA & Dessin**

I Les actes de procédure

Le 14 juin 2001, 100777 Canada Inc. (la requérante) a déposé une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce reproduite ci-dessous :



(la marque demandée)

en se fondant sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec de l'eau de source non gazéifiée et gazéifiée (les marchandises). La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 avril 2003.

Le 23 juin 2003, PepsiCo, Inc. (l'opposante) a déposé une déclaration d'opposition que le registraire a fait parvenir à la requérante le 26 septembre 2003. La requérante a répondu le 24 octobre 2003 en déposant une contre-déclaration, qui pour l'essentiel nie les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

L'opposante a déposé l'affidavit d'Elizabeth N. Bilus. La requérante, quant à elle, a déposé les affidavits de Franco Narcisi et de Caroline Guy.

Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et étaient représentées lors de l'audience.

II Les motifs d'opposition

Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante invoque les motifs d'opposition suivants :

- 1) La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi et plus particulièrement de l'alinéa 30i) étant donné que la requérante ne pouvait avoir la conviction d'être en droit d'utiliser la marque demandée au Canada en liaison avec les marchandises visées par la demande du fait qu'à la date du dépôt de sa demande, la marque demandée, dans laquelle les mots AQUA ZENA tiennent une place prédominante, créait de la confusion avec la marque de commerce de l'opposante AQUAFINA que cette dernière a fait enregistrer et qu'elle a utilisée au Canada en liaison avec des marchandises identiques aux marchandises de la requérante;
- 2) Compte tenu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, la marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques déposées de l'opposante :

i) AQUAFINA, certificat d'enregistrement LMC464887 en liaison avec des « boissons gazeuses et des eaux gazeuses »;

ii) AQUAFINA & Dessin, reproduite ci-dessous, certificat d'enregistrement LMC576547 en liaison avec de l'« eau potable » :



iii) AQUAFINA & Dessin, reproduite ci-dessous, certificat d'enregistrement LMC576512 en liaison avec de l'« eau non gazéifiée et de l'eau de table » :



iv) AQUAFINA & Dessin, reproduite ci-dessous, certificat d'enregistrement LMC576673 en liaison avec de l'« eau potable » :



v) AQUAFINA & Dessin, reproduite ci-dessous, certificat d'enregistrement LMC576509 en liaison avec de l'« eau potable » :



- 3) La requérante n'est pas, compte tenu des alinéas 16(3)*a*) et *b*) de la Loi, la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque demandée étant donné qu'à la date du dépôt de la demande, cette marque créait de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'opposante dont il est fait mention ci-dessus et qui avaient été antérieurement utilisées au Canada par l'opposante en liaison avec des marchandises identiques aux marchandises faisant l'objet de la demande ainsi qu'avec les marques de commerce de l'opposante constituées du mot AQUAFINA ou dans lesquelles ce mot tient une place prédominante et à l'égard desquelles des demandes d'enregistrement avaient été antérieurement déposées par l'opposante au Canada, à savoir :
- i) AQUAFINA & Dessin, demande 1073934 déposée le 7 septembre 2000 en liaison avec de l'eau potable;
 - ii) AQUAFINA & Dessin, demande 1077644 déposée le 5 octobre 2000 en liaison avec de l'eau potable;
 - iii) AQUAFINA & Dessin, demande 1087913 déposée le 3 janvier 2001 en liaison avec de l'eau potable;
 - iv) AQUAFINA DESSIN, demande 1091072 déposée le 30 janvier 2001 en liaison avec de l'eau non gazéifiée et de l'eau de table;
 - v) AQUAFINA. PURE REFRESHMENT., demande 1098459 déposée le 3 avril 2001 en liaison avec de l'eau potable;
 - vi) AQUAFINA. PUR RAFRAICHISSANT., demande 1098460 déposée le 3 avril 2001 en liaison avec de l'eau potable.
- 4) La marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi étant donné qu'elle ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les marchandises de la requérante des marchandises d'autres propriétaires et plus particulièrement des marchandises à l'égard desquelles la marque de commerce AQUAFINA susmentionnée appartenant à l'opposante est et a été utilisée au Canada.

Dans une contre-déclaration datée du 24 octobre 2003, la requérante a contesté tous les motifs d'opposition soulevés par l'opposante.

III Analyse des motifs d'opposition

Il incombe à la requérante de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de la Loi, mais l'opposante a le fardeau initial d'établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie l'opposition. Une

fois que l'opposante s'est acquittée de cette charge, il incombe à la requérante d'établir par une preuve prépondérante que les motifs d'opposition ne sauraient l'empêcher de faire enregistrer la marque demandée [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330; *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293, et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

M^{me} Bilus dit être la secrétaire adjointe de l'opposante et à ce titre avoir accès aux registres de l'opposante concernant la période en cours et les périodes antérieures. La requérante s'est opposée à l'admission du témoignage de M^{me} Bilus parce que cette dernière ne précise pas dans son affidavit depuis quand elle travaille pour l'opposante. Il serait donc impossible de déterminer si elle a une connaissance directe des renseignements que contient son affidavit. La requérante a choisi de ne pas contre-interroger M^{me} Bilus en vue de lui faire préciser la nature de ses fonctions à titre de secrétaire adjointe et comment elle a eu accès aux registres de l'opposante. Or, à défaut de preuve contraire, les faits allégués dans son affidavit sont tenus pour véridiques, y compris l'allégation selon laquelle [TRADUCTION] « elle a eu accès aux registres de l'opposante et, à moins d'indication contraire, elle a une connaissance directe de tous les faits rapportés dans son affidavit ». Par conséquent, je rejette l'objection de la requérante concernant l'admissibilité de l'ensemble des éléments de preuve que contient l'affidavit de M^{me} Bilus. Comme nous le verrons plus loin, ma décision sur cette objection de portée générale n'implique pas que tous les faits allégués par M^{me} Bilus sont automatiquement admissibles en preuve.

i) La marque demandée est-elle enregistrable?

Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe concernant son deuxième motif d'opposition, l'opposante doit établir qu'elle est le propriétaire inscrit des marques de commerce invoquées à l'appui de ce motif. M^{me} Bilus a déposé des photocopies des imprimés de certains extraits de la « Base de données sur les marques de commerce » qui concernent les enregistrements et les demandes décrites à l'appui des deuxième et troisième motifs d'opposition. L'affidavit de M^{me} Bilus ne fournit pas de précisions en ce qui touche la base de données. Elle n'allègue pas qu'elle la connaît bien ni qu'elle y a effectué des recherches. La requérante s'est opposée à l'admission de ces éléments de preuve. La preuve des inscriptions dans le registre se fait en vertu

du paragraphe 54(2) de la Loi en produisant une copie des extraits pertinents certifiée conforme par le registraire.

En raison du fait que l'objection de la requérante a été accueillie, l'opposante n'a pas réussi à s'acquitter de son fardeau de preuve initial. Le deuxième motif d'opposition pourrait donc être rejeté. Toutefois, dans *Broadway Sound Plus Ltd. c. M. & K. Stereo Plus Ltd.* (1984) 3 C.P.R. (3d) 410, l'agent d'audition A.M. Troicuk a statué de la manière suivante sur un argument similaire :

[TRADUCTION] Le premier motif d'opposition consiste à dire qu'en raison de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1970, ch. T-10, la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable étant donné qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce SOUND PLUS de l'opposante, enregistrée sous le n° 224,326 en liaison avec la vente et la distribution au détail de produits domestiques de loisirs et de produits électroniques et en liaison avec l'exploitation d'un point de vente pour ces produits. La requérante soutient que ce motif d'opposition ne peut être accueilli parce que l'opposante n'a pas produit de copie certifiée conforme ou sous serment du certificat d'enregistrement n° 224,326. Je ne suis pas d'accord. Étant donné que le registraire est chargé de tenir le registre, il a le pouvoir discrétionnaire de lui-même le consulter pour déterminer si un enregistrement existe effectivement : voir à ce sujet *G. H. Mumm & Cie et al. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 64 C.P.R. (2d) 223, à la page 227. De façon générale, en raison de l'insuffisance du personnel, le registraire choisit de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire dans le cadre des procédures d'opposition et de ne pas considérer des données figurant au registre n'ayant pas été adéquatement mises en preuve. Toutefois, lorsque comme en l'espèce on fait référence à l'enregistrement d'une marque de commerce dans une déclaration d'opposition et que cet enregistrement sert d'assise à l'allégation selon laquelle la marque de commerce demandée n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)d), le registraire estime approprié d'exercer son pouvoir discrétionnaire de consulter le registre parce qu'il est dans l'intérêt public que ce motif d'opposition soit soulevé. Par conséquent, au nom du registraire, j'ai vérifié le registre et j'ai constaté que l'enregistrement n° 224,326 figure dans le registre et qu'il y figurait en date du 12 juillet 1982 (la date du dépôt de la déclaration d'opposition). [Je souligne.]

Je fais mien ce raisonnement et j'ai vérifié le registre. Je confirme que l'opposante est le propriétaire inscrit des marques de commerce dont il est fait mention à l'appui du deuxième motif d'opposition.

La date pertinente pour examiner la question de l'enregistrabilité de la marque demandée est la date de la décisions du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la page 424 (CAF)].

Le critère de la confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi et je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5), à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage, le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. La liste des facteurs à considérer n'est pas exhaustive et l'importance devant être accordée à chacun d'eux peut varier selon les circonstances [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.), et *Gainers Inc. c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

Le juge Cattanach a décrit le critère de la confusion dans la décision *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 :

Lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, c'est-à-dire les consommateurs. Il ne s'agit pas de l'acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d'un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le registraire de marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion.

Une jurisprudence constante a établi que la technique appropriée pour l'étude de marques de commerce semblables ne consistait pas à les placer côte à côte et à analyser d'un œil critique leurs ressemblances et leurs différences mais bien à trancher la question dans l'ensemble au premier abord. Je me propose donc d'étudier les deux marques en litige non pas dans l'intention d'en faire une étude comparative mais plutôt dans le but d'évaluer la première impression de l'acheteur ordinaire et prudent des marchandises.

Plus récemment, le juge Binnie, s'exprimant au nom de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, énonce ce qui suit au sujet du critère de la confusion :

Quel point de vue faut-il alors adopter pour apprécier la probabilité d'une « conclusion erronée »? Ce n'est pas celui de l'acheteur prudent et diligent. Ni, par ailleurs, celui du « crétin pressé », si cher à certains avocats qui plaident en matière de commercialisation trompeuse : *Morning Star Co-Operative Society Ltd. c. Express Newspapers Ltd.*, [1979] F.S.R. 113 (Ch. D.), p. 117. C'est plutôt celui du consommateur mythique se situant quelque part entre ces deux extrêmes, surnommé [TRADUCTION] « l'acheteur ordinaire pressé » par le juge en chef Meredith dans une décision ontarienne de 1927 : *Klotz c. Corson* (1927), 33 O.W.N. 12 (C.S.), p. 13. Voir aussi *Barsalou c. Darling* (1882), 9 R.C.S. 677, p. 693. Dans *Aliments Delisle Ltée c. Anna Beth Holdings Ltd.*, [1992] C.O.M.C. n° 466 (QL), le registraire a dit :

Pour évaluer la question de la confusion, il faut examiner les marques de commerce du point de vue du consommateur moyen pressé, ayant une réminiscence 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.

C'est en conservant les principes susmentionnés à l'esprit que je vais examiner les éléments de preuve pertinents et évaluer les facteurs mentionnés ci-dessus applicables dans les circonstances. Je vais comparer la marque demandée avec AQUAFINA, le mot servant de marque de l'opposante (certificat d'enregistrement LMC464887), étant donné que j'estime qu'il s'agit de la marque qui favorise le plus la position de l'opposante.

La marque de commerce AQUAFINA de l'opposante est intrinsèquement distinctive étant donné qu'il s'agit d'un mot inventé. Toutefois, lorsqu'il est utilisé en liaison avec de l'eau, le mot AQUA évoque la nature des marchandises, à savoir de l'eau. Par conséquent la marque AQUAFINA de l'opposante n'est pas intrinsèquement forte.

La distinctivité d'une marque peut être accrue en raison de l'usage intensif qu'on en fait. Dans son affidavit, M^{me} Bilus fournit des renseignements sur l'emploi que l'opposante prétend faire de sa marque de commerce au Canada et ailleurs dans le monde. Bien que les renseignements que contient son affidavit puissent paraître impressionnants compte tenu des chiffres de vente dont elle

fait état — elle y indique que l’opposante a réalisé des ventes allant de plus de 900 000 caisses en 1997 à plus de 10 millions de caisses en 2003 —, la requérante a soulevé plusieurs questions concernant l’admissibilité de ces chiffres en preuve et leur force probante : d’abord, les ventes n’ont pas été réparties en fonction de chaque marque de commerce et il est difficile, à partir de la preuve déposée, de déterminer qui a utilisé la marque de commerce AQUAFINA. Il ne suffit pas de simplement alléguer que la marque a été employée. Les termes « emploi » et « usage » sont des termes juridiques définis ensemble à l’article 4 de la Loi. La véracité des faits allégués doit être établie pour qu’il soit permis de conclure que l’opposante a fait usage de sa marque de commerce.

En l’occurrence, la preuve que l’une ou l’autre des marques de commerce déposées AQUAFINA et Dessin, reproduites ci-dessus, a été utilisée constitue une preuve que le mot servant de marque AQUAFINA a été employé au sens de l’article 4 de la Loi [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, S.A.* (1985) 4 C.P.R. (3d) 523 (CAF) et *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodessin Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (deuxième principe (C.O.M.C.)). Idéalement, pour prouver qu’il a été fait « usage » d’une marque de commerce, on démontre que la marque de commerce était apposée sur les marchandises ou sur leur emballage au moment du transfert de la propriété de ces marchandises. Il a été décidé que si une marque de commerce figure en tant que telle sur une facture et qu’il est prouvé que cette facture a été transmise avec les marchandises en question, il y a été fait « usage » de la marque de commerce [voir *Shapiro Cohen c. Norton Villiers Ltd.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 573].

En l’espèce il n’a pas été démontré que la marque de commerce AQUAFINA, sous quelque forme que ce soit, a été apposée sur les bouteilles d’eau vendues au Canada ou sur les colis dans lesquels les caisses se trouvaient lorsqu’elles ont été livrées aux clients de l’opposante. On ne compte parmi les éléments de preuve aucune facture qui aurait porté la marque de commerce AQUAFINA et qui aurait été transmise aux clients en même temps que les marchandises. Certes, les états financiers de l’opposante, une société américaine, déposés par M^{me} Bilus contiennent des reproductions d’une bouteille d’eau potable portant la marque de commerce :



mais rien ne nous permet de conclure que l'eau de l'opposante est vendue dans ce type de bouteille au Canada.

L'opposante a déposé des photographies tirées d'un film et d'une série télévisée sur lesquelles figurent, selon elle, une bouteille d'eau sur laquelle est apposée la marque de commerce AQUAFINA. Toutefois, compte tenu de la mauvaise qualité des photographies, je ne peux conclure que la marque de commerce AQUAFINA figure effectivement sur la bouteille d'eau en question. Au surplus, aucun élément de preuve ne permet de déterminer si la série télévisée a été diffusée au Canada ni de savoir si le film y a été projeté et, le cas échéant, dans quelle mesure. Les allégations de M^{me} Bilus à ce sujet constitueraient de toute façon une preuve par oui-dire inadmissible. Par ailleurs, les chiffres relatifs à la publicité ayant été faite à l'échelle mondiale ne sont pas utiles. Je ne dispose d'aucun élément de preuve admissible établissant que la marque de commerce AQUAFINA a été annoncée au Canada. Les paragraphes 15 à 19 de l'affidavit de M^{me} Bilus concernant la diffusion d'émissions de télévision américaines ou la promotion de manifestations sportives américaines diffusées au Canada constituent également une preuve par oui-dire inadmissible.

Les états financiers joints à l'affidavit de M^{me} Bilus mentionnent que la marque de commerce AQUAFINA de l'opposante a été utilisée par des licenciés. Toutefois, aucun renseignement pertinent n'a été soumis à mon attention concernant l'existence des licences en question au Canada, notamment en ce qui concerne les clauses relatives au contrôle de la qualité exigées en raison de l'article 50 de la Loi.

Étant donné qu'elle n'a pas démontré en avoir fait usage, je ne peux conclure, comme le propose l'opposante, que sa marque de commerce AQUAFINA est bien connue ni même simplement connue au Canada.

La marque demandée est intrinsèquement distinctive étant donné qu'il s'agit d'un mot inventé. Toutefois, tout comme pour AQUAFINA, la marque de commerce de l'opposante, l'emploi du mot AQUA en liaison avec les marchandises évoque la nature des marchandises en question. Par

conséquent, malgré sa composante graphique, la marque demandée n'est pas intrinsèquement forte.

M. Narcisi est le président de la requérante depuis que la société a été constituée en septembre 1980. Il allègue que la requérante a utilisé la marque demandée au Canada en liaison avec les marchandises depuis au moins novembre 2001. Les marchandises sont vendues dans la province de Québec dans des caisses de 12 bouteilles de 1,5 litres et dans des caisses de 24 bouteilles de 500 millilitres. À l'appui de ses allégations, il a déposé des factures concernant la période commençant en novembre 2001 et se terminant en juin 2004. Il a aussi déposé un échantillon d'une étiquette utilisée par la requérante et des photos des marchandises sur lesquelles la marque demandée est apposée. Je conclus, compte tenu de ces éléments de preuve, que la marque demandée a été utilisée depuis novembre 2001 et qu'elle était dans une certaine mesure connue dans la province de Québec.

L'opposante n'a pas établi par une preuve admissible avoir employé sa marque de commerce AQUAFINA au Canada en liaison avec de l'eau potable alors que la requérante a démontré avoir fait usage de la marque demandée depuis au moins novembre 2001. Toutefois, pour évaluer le deuxième facteur du paragraphe 6(5), le registraire peut, selon la jurisprudence, se référer au certificat d'enregistrement pour déterminer la période pendant laquelle l'opposante a utilisé sa marque de commerce [voir *Cartier Men's Shops Ltd. c. Cartier Inc.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 68]. Selon le certificat d'enregistrement LMC464887, une déclaration d'emploi a été déposée le 14 août 1986. Je peux donc présumer que l'opposante a commencé à utiliser la marque de commerce AQUAFINA au moins à compter de cette date, mais cette preuve permet seulement de présumer qu'il s'agissait d'un usage *de minimis*. Ce facteur favorise donc l'opposante.

La requérante soutient que la nature de ses marchandises diffère de celle de l'opposante étant donné qu'il s'agit d'eau de source, alors que dans le cas de l'opposante il s'agit simplement *d'eau potable* et que les consommateurs qui achètent de l'eau font la différence entre de l'eau de source et de l'eau embouteillée. Cette thèse n'est pas étayée par la preuve et, de toute façon, une telle distinction est pour le moins fragile. Je conclus donc que certaines des marchandises des parties

sont de même nature ou de nature similaire étant donné qu'elles appartiennent à la catégorie de l'eau potable, de sorte que ce facteur favorise l'opposante.

M. Narcisi allègue que les marchandises portant la marque demandée sont vendues à des restaurants, des hôtels et des institutions. Le mot « institution » n'a pas été défini. La requérante n'a pas restreint sa demande de manière à ce qu'elle vise uniquement ces canaux de distribution. Par conséquent, compte tenu de la nature des marchandises, il est raisonnable de tenir pour acquis qu'il existe une possibilité que les canaux de distribution utilisés par les parties pour vendre leurs produits respectifs se chevauchent. Ce facteur favorise aussi l'opposante.

Il a souvent été dit que le degré de ressemblance est le facteur le plus important lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a un risque de confusion entre deux marques de commerce. Voici ce que le juge Cattanach dit sur ce sujet dans *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 :

Conformément au paragraphe 6(5), en décidant si des marques de commerce créent de la confusion, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, mais il faut aussi tenir compte des huit facteurs mentionnés aux alinéas a) à e).

27 À mon sens, l'expression « y compris » au paragraphe 6(5) ne fait que préciser des facteurs déjà compris dans le libellé plus général utilisé jusqu'alors, et elle ne doit pas s'interpréter comme donnant à ce libellé un sens plus étendu.

28 Il est évident que tous ces facteurs n'ont pas nécessairement la même importance et que dans certains cas quelques-uns d'entre eux peuvent être absents. À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire.

Le degré de ressemblance doit être évalué en fonction de la présentation, du son et des idées que suggèrent les marques de commerce. Sur le plan de la présentation, la marque demandée se distingue de la marque de commerce de l'opposante AQUAFINA (et d'ailleurs de toutes les autres marques de commerce reproduites ci-dessus qui comportent un élément graphique) étant donné l'accent mis sur la lettre Z du mot ZENA et le fait qu'un personnage de bande dessinée ayant des cheveux en forme de vague y figure. En outre, le mot AQUA est écrit en caractères beaucoup plus petits, de telle sorte que le consommateur moyen pressé prêterait surtout attention à l'élément graphique et au mot ZENA.

Sur le plan sonore, bien que le premier élément des marques de commerce de la requérante et de l'opposante soit identique, la lettre Z dans ZENA produit un son différent de celui que produit la lettre F dans le mot FINA. On estime généralement que le premier élément d'une marque de commerce est la partie la plus importante. Il a par conséquent été décidé qu'il y a risque de confusion lorsque le premier élément d'une marque de commerce en litige est identique à celui que comporte la (ou les) marque(s) de l'opposante. Comme toute règle générale, celle-ci comporte toutefois des exceptions : il a aussi été décidé qu'il y a lieu de donner plus d'importance au suffixe dans les cas où le préfixe des marques en litige est faible et non distinctif [voir *Merial LLC c. Novartis Animal Health Canada Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 191].

Les idées que suggèrent les marques de commerce sont différentes. La marque demandée est composée du mot ZENA qui, bien que la preuve de la requérante démontre qu'il s'agit d'un prénom féminin grec, ne veut rien dire pour le Canadien moyen : il penserait en voyant la marque demandée que ZENA est le nom du personnage de bande dessinée qui y figure. La marque de commerce AQUAFINA, quant à elle, donne à penser que l'eau vendue en liaison avec celle-ci est raffinée.

Je conclus, somme toute, que lorsqu'on la considère dans son ensemble la marque demandée ne ressemble pas à la marque de commerce AQUAFINA et, dans une plus large mesure, à aucune autre des marques de commerce et dessin AQUAFINA reproduites ci-dessus étant donné qu'elle est différente de la marque AQUAFINA sur le plan de la présentation et du son, et en ce qui concerne les idées qu'elle suggère.

Au titre des circonstances à prendre en compte, la requérante a soulevé l'argument de l'état du registre. M^{me} Caroline Guy travaille à titre de technicienne juridique pour l'agent de la requérante et elle effectue régulièrement des recherches en utilisant les bases de données de CDNameSearch qui comprennent le registre canadien des marques de commerce. Le 18 juin 2004, elle a effectué une recherche à l'aide de la version CD-ROM de la banque de données CDNameSearch-CIPO, qui était à jour au 31 mai 2004. Sa recherche visait à repérer les marques de commerce composées du préfixe AQUA enregistrées en liaison avec des marchandises de la classe internationale 32, qui

comprend des eaux, des jus, des boissons de fruits, des boissons gazeuses et d'autres produits similaires. Elle a repéré plus de 200 marques de commerce, dont 82 marques déposées. En analysant les résultats de sa recherche elle a relevé 20 marques de commerce dont le premier élément était le mot AQUA, toutes enregistrées en liaison avec de l'eau (j'ai éliminé une marque de commerce parce que le mot AQUA était englobé dans la marque, prise comme un tout plutôt que de constituer le premier élément la composant). Toutefois, aucune preuve n'a été soumise en ce qui concerne l'emploi des marques de commerce repérées.

La question de l'état du registre fait l'objet des motifs du juge Stone de la Cour d'appel fédérale dans *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. 349 :

La preuve montre bien que le mot « Nutri », comme préfixe ou autrement, est généralement adopté et employé dans le secteur de l'alimentation au Canada. À la date de production de la demande, la preuve fait état d'au moins 47 enregistrements de marques de commerce et de 43 noms commerciaux; à la date de l'opposition modifiée, il y avait 3 noms commerciaux de plus; depuis cette date, il y a eu au moins 18 nouveaux enregistrements et demandes d'enregistrement de marques de commerce. Je suis d'accord avec la prétention de l'avocat selon laquelle il est raisonnable de conclure, à partir de toute cette preuve, que le mot « Nutri » est généralement adopté dans le secteur de l'alimentation pour suggérer une qualité désirable des produits alimentaires, en particulier des produits alimentaires diététiques. Je pense qu'on peut déduire que les consommateurs de ces produits sont habitués à établir de fines distinctions entre les diverses marques de commerce « Nutri » dans le marché, en portant une plus grande attention aux moindres petites différences entre les marques. J'accueille la prétention de l'appelante selon laquelle les marques de l'intimée sont faibles parce qu'elles incorporent un mot qui est employé généralement dans le commerce. Le suffixe « Vite » employé dans la marque de l'appelante et les suffixes « Max » et « Fibre » employés dans les marques de l'intimée sont totalement différents et ont une apparence qui suffit à les distinguer. Dans la mesure où les marques de l'intimée peuvent avoir acquis un caractère distinctif, cela ne serait dû qu'aux parties différentes (qui ne comprennent pas le mot « Nutri ». Il convient en outre de noter que l'appelante est déjà elle-même titulaire de deux marques de commerce déposées qui incorporent le mot « Nutri », soit « Nutri-Grain » et « Nutri Grain and Design ». À ce titre, l'appelante a déjà le droit d'employer le préfixe « Nutri ».

Sans tirer une conclusion définitive en ce qui concerne le nombre d'enregistrements requis pour inférer qu'un élément particulier est couramment utilisé dans un secteur d'activité, le fait que vingt enregistrements comportant le mot AQUA, à l'exclusion de ceux des parties, aient été repérés permet selon moi de conclure qu'il s'agit d'un préfixe couramment utilisé dans le domaine

d'activité des parties et, donc, que le consommateur moyen pressé a l'habitude de différencier de telles marques de commerce. Il s'agit donc d'un facteur qui favorise également la requérante.

Il faut par ailleurs tenir compte du fait que, bien que la requérante ait utilisé la marque demandée depuis novembre 2001, aucun cas de confusion entre les marques de commerce des parties n'a été rapporté. Je sais très bien que le critère consiste à déterminer si un risque de confusion existe et que l'opposante n'a pas à établir qu'il y a effectivement eu confusion pour démontrer que ce risque existe. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, il incombe à la requérante de démontrer que la marque est enregistrable. Toutefois, le fait que la preuve ne fasse état d'aucun cas de confusion sur une période de plus de quatre (4) ans est un facteur additionnel qui peut être pris en compte dans le cadre de l'analyse.

Appliquant le critère décrit ci-dessus, je conclus que la marque demandée est enregistrable étant donné que, suivant la prépondérance de la preuve, elle ne causera vraisemblablement pas de confusion avec les marques de commerce déposées de l'opposante énumérées ci-dessus. Voici les principaux motifs qui m'amènent à tirer cette conclusion :

- Malgré le fait que les marchandises et les canaux de distribution des parties soient identiques et que le premier élément qui compose les marques en litige soit lui aussi identique, la marque demandée, prise dans son ensemble, ne ressemble pas à la marque de commerce AQUAFINA;
- De nombreuses marques de commerce composées du mot AQUA utilisées en liaison avec de l'eau se trouvent au registre, de sorte qu'il est raisonnable d'inférer que certaines d'entre elles sont utilisées sur le marché et que le consommateur moyen pressé est en mesure de les distinguer;
- La preuve ne fait état d'aucun cas de confusion sur une période de plus de quatre (4) ans.

ii) Les autres motifs d'opposition

Tenant pour acquis, pour les besoins de la présente décision, que le premier motif d'opposition est un motif d'opposition valide — comme on le constatera plus loin, il n'est pas nécessaire que je tranche cette question —, la principale question que soulèvent les autres motifs d'opposition est

celle de savoir s'il existe un risque de confusion entre la marque demandée et les marques de commerce de l'opposante. Le fait que la date pertinente diffère selon qu'il s'agit de l'un ou l'autre desdits motifs d'opposition n'est pas, lorsqu'il s'agit d'évaluer leur bien-fondé, un facteur décisif. J'ai déjà conclu qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque qui favorise le plus la position de l'opposante, à savoir AQUAFINA, le mot servant de marque. Même si l'opposante avait de façon appropriée démontré avoir utilisé ses marques de commerce, ce que, comme je l'ai déjà expliqué, elle n'a pas réussi à faire mais qu'elle se devait de faire pour s'acquitter de sa charge de preuve initiale concernant lesdits motifs d'opposition, je les aurais tous rejetés pour les motifs déjà exposés dans le cadre de mon analyse relative à l'enregistrabilité de la marque demandée. Pour ce qui est du troisième motif d'opposition, j'ajouterais, dans la mesure où il s'agirait d'un cas visé par l'alinéa 16(3)b), que les quatre premières demandes d'enregistrement auxquelles se réfère l'opposante n'étaient pas, contrairement à ce qu'exige le paragraphe 16(4) de la Loi, pendantes à la date de l'annonce de la demande de la requérante.

IV CONCLUSION

La requérante s'est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait, à savoir établir par une preuve prépondérante que la marque demandée ne cause pas de confusion avec les marques de commerce de l'opposante énumérées ci-dessus. Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3), je rejette l'opposition en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), CE 21 NOVEMBRE 2006.

Jean Carrière,
Membre, Commission des oppositions des marques de commerce