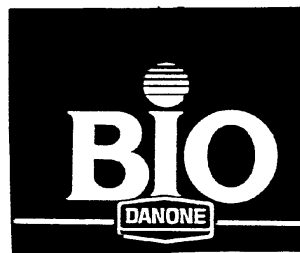


TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L' OPPOSITION de Les Produits laitiers Astro Limitée à la demande d'enregistrement n° 616 615 concernant la marque de commerce BIO DANONE & Dessin produite par Compagnie Gervais Danone, une société anonyme

Le 5 octobre 1988, la requérante, Compagnie Gervais Danone, une société anonyme, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce BIO DANONE et Dessin, dont une représentation apparaît ci-dessous, demande fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec « LAITS ET PRODUITS LAITIERS, nommément : lait frais, lait à longue durée de conservation, lait fermenté, beurre, yogourt, crème, fromage, fromage blanc ». La requérante a revendiqué les couleurs suivantes comme caractéristiques de sa marque de commerce :

« Un rectangle dont les extrémités verticales sont VERT CLAIR vers le centre à l'intérieur duquel l'on retrouve: le mot BIO en lettre BLANCHE surmonté d'un point JAUNE et souligné d'un trait JAUNE; un hexagone dont le contour est BLANC, la partie supérieure interne est BLEU FONCÉ portant le mot DANONE en BLANC et la partie inférieure interne est BLEU PALE »



La marque de commerce a été publiée pour fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 7 juillet 1993. L'opposante, Les Produits laitiers Astro Limitée, a produit le 1^{er} juin 1994 une déclaration d'opposition dont copie a été envoyée à la requérante, le 17 août 1994. Dans sa déclaration d'opposition, Les Produits laitiers Astro Limitée a allégué les motifs d'opposition suivants :

- a) La marque de commerce n'est pas enregistrable compte tenu des dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, en ce que la marque de la requérante crée de la confusion avec la marque de commerce déposée BIOBEST, n° d'enregistrement 350 094.
- b) La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce car, à la date du dépôt de la présente demande, la marque de la requérante créait de la confusion avec la marque de commerce BIOBEST de

l'opposante que cette dernière avait adoptée depuis au moins le 22 octobre 1987, avant la date de dépôt de la présente demande, et que l'opposante employait à la date de l'annonce, soit le 7 juillet 1993, en liaison avec des produits laitiers de culture biologiques.

c) La marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive en ce qu'elle n'est pas conçue de façon à distinguer les marchandises de la requérante et qu'elle ne réussit effectivement pas à distinguer les marchandises de la requérante de celle d'autres personnes. Le préfixe BIO, qui forme une partie prédominante de la marque de commerce, a été, à toutes les dates pertinentes, communément employé en tant que partie intégrante des marques de commerce, y compris les marques - dont les détails sont présentés à l'Annexe 1 - en liaison avec les marchandises associées à celles qui sont visées par la présente demande.

La requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle niait l'ensemble des motifs d'opposition formulés par Les Produits laitiers Astro Limitée. L'opposante a produit en preuve les déclarations solennelles de Jennifer N. Garrett et de Jack Marshall, tandis que la requérante a soumis en preuve l'affidavit de Karen Smythe. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et étaient représentées à l'audience.

Le premier motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 12(1) *d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante prétendant que la marque de commerce BIO DANONE & Dessin de la requérante crée de la confusion avec sa marque de commerce enregistrée BIOBEST, n° d'enregistrement 350 094. Pour déterminer s'il existe un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi*. De plus, le registraire doit tenir compte du fait que le fardeau légal repose sur la requérante de démontrer qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties à la date de décision, la date pertinente eu égard au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) [voir *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et al*, 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)].

En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, la marque de commerce BIOBEST de l'opposante en liaison avec du yogourt et du fromage cottage possède un certain caractère distinctif inhérent, même si l'élément BEST (meilleur) a une signification élogieuse et n'ajoute donc aucun caractère distinctif inhérent à la marque de

l'opposante, et même si le préfixe BIO peut suggérer à certains consommateurs à croire que les marchandises de l'opposante sont de nature biologique. La marque de commerce BIO DANONE & Dessin de la requérante, lorsqu'elle est considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif inhérent plus marqué que la marque de l'opposante. Bien que le mot BIO, l'élément prédominant de la marque de la requérante, est suggestif, le mot DANONE semble être un terme inventé. En outre, les éléments du dessin contribuent à donner un caractère distinctif inhérent plus marqué à la marque de commerce de la requérante.

L'affidavit de M. Smythe soumis au nom de la requérante démontre que celle-ci n'a pas encore commencé à employer la marque de commerce BIO DANONE & Dessin au Canada. En outre, rien n'indique dans l'affidavit en question que la marque de la requérante aurait acquis une certaine notoriété de quelque façon au Canada. Par contre, la déclaration solennelle de M. Marshall, à laquelle est annexé l'affidavit de M. Marshall daté du 30 juin 1994 qui a été soumis dans une procédure d'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce BIO DANONE & Dessin de la requérante, n° d'enregistrement 609 006, établit que l'opposante a commencé à vendre son yogourt BIOBEST au Canada au mois de juillet 1988 et que, depuis ce moment, l'opposante a vendu au moins 7 000 000 de contenants de yogourt BIOBEST ayant une valeur marchande au détail d'environ 6 000 000 \$. Selon M. Marshall, vice-président des ventes et du marketing de l'opposante, le yogourt de cette dernière est vendu dans des épicerie à succursales, des épicerie de détail indépendantes et dans des épicerie fines en Ontario ainsi que dans les grandes régions métropolitaines du Manitoba, de la Colombie-Britannique, du Québec et de Terre-Neuve. En conséquence, la mesure dans laquelle les marques de commerce en cause sont devenues connues ainsi que la période pendant laquelle les marques ont été en usage pèsent nettement en faveur de l'opposante.

Les produits laitiers des parties se chevauchent en ce que l'enregistrement de l'opposante vise du yogourt et du fromage cottage, produits qui sont identiques au yogourt et au fromage cottage vendus par la requérante et qui présentent aussi un étroit rapport avec le lait frais et le lait fermenté, le beurre, la crème et le fromage de la requérante. En outre, il y aurait un chevauchement entre les canaux de distribution associé à ces marchandises.

Quant au degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause, les marques de commerce BIO DANONE & Dessin et BIOBEST présentent un faible degré de ressemblance dans la présentation ou le son à cause de l'élément BIO qui est l'élément prédominant dans les marques de commerce en cause. Il y a également un certain degré de ressemblance entre les marques dans les idées qu'elles suggèrent, en ce que les marques pourraient suggérer à certains consommateurs que les marchandises des parties ont un aspect biologique.

En tant qu'autre circonstance de l'espèce relative à la question de la confusion, la requérante a signalé au cours de l'audience qu'il existait quatre marques de commerce enregistrées, soit les marques portant les numéros d'enregistrement 212 920, 292 642, 374 745 et 385 013, qui sont composées du préfixe BIO pour désigner du yogourt et qui sont enregistrées aux noms de tiers. Toutefois, il n'existe aucune preuve au dossier dans la présente opposition concernant l'existence de ces marques. De toute façon, j'estime que la simple existence de quatre marques de commerce dans le registre, mais sans preuve d'emploi, n'est pas d'une grande utilité pour la requérante. En outre, M. Marshall a indiqué dans son affidavit que, à sa connaissance, aucun autre yogourt n'est vendu au Canada sous une marque de commerce composée de l'élément BIO.

Étant donné qu'il existe au moins un certain degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause en liaison avec des marchandises qui se chevauchent et qui passeraient par les mêmes canaux de distribution, et compte tenu du fait que l'opposante a démontré que sa marque BIOBEST est devenue connue au Canada, j'en suis venu à la conclusion que la requérante n'a pas réussi à s'acquitter du fardeau ultime qui lui incombait d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce BIO DANONE & Dessin et la marque enregistrée BIOBEST de l'opposante. En conséquence, la marque de commerce BIO DANONE & Dessin de la requérante en liaison avec des « LAITS ET PRODUITS LAITIERS, nommément : lait frais, lait à longue durée de conservation, lait fermenté, beurre, yogourt, crème, fromage, fromage blanc » n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Étant donné ce qui précède, je repousse la demande de la requérante conformément au paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*. Je n'ai donc pas examiné les autres motifs d'opposition formulés par l'opposante.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 2^{ième} JOUR DE DECEMBRE 1997.

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