



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 123
Date de la décision : 2014-06-18
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Coca-Cola Ltd. à l'encontre
de la demande d'enregistrement
n° 1,399,662 pour la marque de commerce
Powerthirst au nom de Picnicface
Productions Ltd.**

[1] Le 16 juin 2008, Picnicface Productions a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce Powerthirst (la Marque). La demande a, par la suite, été assignée à Picnicface Productions Ltd. (Picnicface Productions et Picnicface Productions Ltd. seront ci-après désignées la Requérante). La demande produite est fondée sur l'emploi projeté par la Requérante au Canada en liaison avec les marchandises et services suivants (dans leur version modifiée) :

[TRADUCTION]

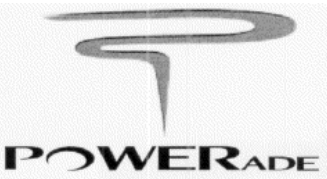
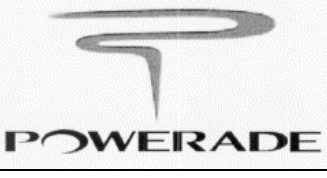
Marchandises : (1) Boissons, nommément boissons énergisantes; matériel de marketing, nommément affiches, tee-shirts, étiquettes, enseignes et vidéos.


Services : (1) Livraison, distribution, fourniture, fabrication, entreposage, marketing de boissons, nommément publicité et promotion de boissons grâce à des représentations devant public, des vidéos sur Internet, des sketches humoristiques et des publicités.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 18 novembre 2009.

[3] Le 19 avril 2010, Coca-Cola Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition invoquant les motifs résumés ci-dessous :

- (a) en contravention de l'article 30*e*) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque;
- (b) en violation de l'article 30*b*) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requérante n'avait pas indiqué la date à compter de laquelle elle avait ainsi employé la Marque;
- (c) en contravention de l'article 30*i*) de la Loi, à la date de production de la demande, la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle a droit ou avait droit d'employer la Marque;
- (d) en violation de l'article 12(1)*d*) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante énumérées ci-dessous :

N° de demande ou d'enregistrement	Marque de commerce
1,462,814	POWER STATION
LMC707,298	POWERADE OPTION
LMC584,214	
LMC584,276	
LMC459,843	POWERADE

N° de demande ou d'enregistrement	Marque de commerce
LMC459,818	
LMC392,881	POWERADE
LMC580,925	POWERFUL THIRST RELIEF
LMC534,206	POWERFLO
LMC468,108	POWER VALVE
LMC497,855	POWERCASE
LMC444,370	CUTS THIRST IN A POWERFUL WAY
LMC580,489	GOT A POWERFUL THIRST?
LMC509,777	SHUTS OUT THIRST IN A POWERFUL WAY

- (e) en contravention de l'article 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante de ses marques de commerce énumérées au paragraphe 3(d);
- (f) en violation de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive des marchandises et services de la Requérante.

Le motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement renferme une erreur typographique dans la déclaration d'opposition et devrait plutôt se lire article 16(3)a), comme la demande en cause est fondée sur l'emploi projeté.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits d'Andrea Pitts, de Karen E. Thompson et de Diego Moratorio, et un affidavit supplémentaire de M. Moratorio. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Chase Barlet.

[6] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit, et l'Opposante a présenté des observations lors d'une audience tenue le 2 juin 2014.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[7] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a, toutefois, le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298].

[8] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

– articles 38(2)a)/30 de la Loi – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475];

– articles 38(2)b)/12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

– articles 38(2)c)/16(3) de la Loi – la date de production de la demande; et

– article 38(2)d) de la Loi – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Affidavits produits par des employés de la Requérante et de l'Opposante

[9] L'Opposante conteste l'affidavit de Chase Barlet au motif que M. Barlet est un employé de l'agent de la Requérante. Je souligne que la Requérante et l'Opposante ont toutes deux produit des affidavits souscrits par des employés de leur agent portant sur des questions de fond.

(a) Karen E. Thompson, recherchiste en marques de commerce employée par l'agent de l'Opposante, a obtenu des copies certifiées de divers enregistrements. Compte tenu de l'article 54(1) de la Loi, cette preuve ne peut être contestée au motif qu'une employée de l'agent de l'Opposante l'a jointe à son affidavit.

(b) Andrea Pitts, une étudiante en droit employée par l'agent de l'Opposante pour l'été, s'est rendue dans divers magasins de détail pour acheter des boissons POWERADE.

(c) Chase Barlet, un stagiaire en droit employé par l'agent de la Requérante, a joint des imprimés de divers sites Web mentionnant la marque Powerthirst, de même que des imprimés de divers enregistrements obtenus à partir du site Web de l'OPIC comprenant l'élément ADE et un certificat d'enregistrement américain pour la marque POWERTHIRST.

[10] L'Opposante soutient que la situation à l'égard de l'affidavit de M. Barlet est différente de celle de l'affidavit de M^{me} Pitt, comme la preuve de M. Barlet est l'unique preuve qu'a produite la Requérante. La jurisprudence n'étaye aucunement une telle distinction. Un employé de l'agent d'une partie ne doit pas produire de preuve litigieuse [*Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c. Hyundai Auto Canada* (2006), 53 CPR (4th) 286 (CAF)]. Que la preuve contestée constitue ou non l'unique preuve d'une partie n'est pas le seul facteur à prendre en considération. En l'espèce, les affidavits de Mme Pitt et de M. Barlet sont tous deux produits pour démontrer l'emploi par l'Opposante ou la Requérante, respectivement. Malgré *Cross-Canada, précité*, dans les cas où les deux parties ont produit une telle preuve, le registraire a refusé de conclure à l'inadmissibilité de cette preuve [*Spirits International BV c. Nemiroff Intellectual Property Establishment*, 2009 CanLII 90301 (COMC), para. 20]. Comme les deux parties ont produit une preuve d'un employé de leur agent respectif, j'estime à ce titre que la preuve de M. Barlet n'est pas inadmissible.

Objection à la preuve de M. Barlet

[11] L'Opposante conteste la preuve de M. Barlet obtenue sur Internet. Cette preuve comprend, notamment, des captures d'écran d'une vidéo sur les produits Powerthirst provenant

des sites Web Youtube et College Humour (Pièces A et B); des imprimés de discussions au sujet des produits Powerthirst publiés sur les sites Web Know Your Meme et Urban Dictionary (Pièces C à E); les résultats d'une recherche du terme « powerthirst » (soif puissante) effectuée au moyen de GOOGLE (Pièce F); et une capture d'écran du site Web par l'entremise duquel les produits Powerthirst sont vendus (Pièce G). Cette preuve constitue du oui-dire. Rien au dossier n'énonce pourquoi il était nécessaire que M. Barlet fournisse une telle preuve et rien ne prouve sa fiabilité. Dans ces circonstances, je ne suis pas disposée à conclure à l'admissibilité de cette preuve pour établir la véracité de son contenu, quoiqu'elle ait peu de poids [*R c. Khan*, 1990 CanLII 77 (CSC), [1990] 2 RCS 531 (CSC); *Gowling Lafleur Henderson LLP c. Guayapi Tropical* (2012), 104 CPR (4th) 65 (COMC), para. 7 à 9]. Ceci étant dit, si j'avais conclu à l'admissibilité de la preuve de M. Barlet tirée d'Internet, cela n'aurait eu aucune incidence sur ma décision finale en l'espèce.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[12] J'axerai mon analyse sur la probabilité de confusion entre la Marque et les enregistrements n^{os} LMC392,881 et LMC459,843 de la marque POWERADE de l'Opposante. Si l'Opposante n'a pas gain de cause à l'égard de ces marques, elle n'aura pas gain de cause à l'égard de ses autres marques, comme la Marque ressemble davantage à ces marques comparativement aux autres. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme l'existence de ces enregistrements [*Quaker Oats Co of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Les détails liés à ces marques sont énoncés ci-dessous :

N ^o d'enregistrement	Marque de commerce	Marchandises et services [TRADUCTION]
POWERADE	LMC392,881	Boisson pour sportifs, nommément boisson aromatisée aux fruits non alcoolisée et non gazéifiée, et préparations pour la fabriquer.
POWERADE	LMC459,843	Publicité, marketing et promotion de boissons pour sportifs non alcoolisées.

[13] Selon le test en matière de confusion, qui est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises et les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Aux fins de cette appréciation, je dois prendre en compte toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[14] Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [voir *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 RCS 772 (CSC), para. 54]. Je m'appuie également sur l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para. 49, selon laquelle le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[15] Je peux prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire [*Tradall SA c. Devil's Martini Inc* (2011), 92 CPR (4th) 408 (COMC), para. 29]. Le dictionnaire en ligne www.dictionary.com définit « power » (propulser) comme [TRADUCTION] « donner de la puissance à; rendre puissant ». Le premier élément de chacune des marques laisse entendre de manière fantaisiste que la boisson rendra la personne puissante ou lui donnera de la puissance. La deuxième partie de la marque de commerce de chacune des parties évoque une boisson [le site www.dictionary.com définit « ade » comme [TRADUCTION] « un suffixe ajouté au nom pour indiquer une boisson préparée à partir d'un fruit particulier, normalement un agrume : *limonade* » et « thirst » (soif) comme [TRADUCTION] « une sensation de sécheresse dans la bouche et la gorge

engendrée par le besoin de liquide »]. Compte tenu de ces définitions, la Marque et la marque de commerce POWERADE possèdent un degré semblable de caractère distinctif inhérent.

[16] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. La preuve de Diego Moratorio, directeur de la stratégie et de l'architecture de marque de l'unité fonctionnelle des boissons non gazéifiées de l'Opposante, énonce ce qui suit :

- L'Opposante a introduit les boissons POWERADE au Canada en 1991 (para. 6 de l'affidavit de Diego Moratorio souscrit le 27 juin 2011 (affidavit de M. Moratorio));
- Les boissons POWERADE combinent des glucides à des liquides qui rétablissent les principaux électrolytes perdus pendant les activités sportives et autres activités intenses (para. 7 de l'affidavit de M. Moratorio);
- Les marques de commerce POWERADE figurent sur les étiquettes des boissons (para. 10 de l'affidavit de M. Moratorio; Pièce A jointe à l'affidavit de M. Diego Moratorio souscrit le 1^{er} octobre 2012);
- Plus de 5 500 000 caisses ont été vendues au Canada au cours de chacune des années s'étendant de 2005 à 2010 (affidavit de M. Moratorio, para. 11);
- De 2005 à 2011, les dépenses totales engagées dans la commercialisation des produits arborant la marque de commerce POWERADE au Canada se sont élevées à plus de 10 millions de dollars (affidavit de M. Moratorio, para. 12);
- La marque de commerce POWERADE est présentée sur les pages Facebook annonçant les boissons POWERADE (Pièce A jointe à l'affidavit de Diego Moratorio souscrit le 1^{er} octobre 2012).

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les boissons POWERADE de l'Opposante sont bien connues au Canada. En revanche, il n'y a aucune preuve que la Marque est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

le degré de ressemblance

[17] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faille considérer les marques dans leur ensemble et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs [*Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, (2006), 49 CPR (4th) 401, para. 20]. Dans *Masterpiece*, précité [au para. 64], la Cour suprême indique que l'approche à privilégier consiste à se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[18] Compte tenu de la nature descriptive du suffixe de chacune des marques, le premier élément, POWER, est le plus frappant. De plus, cet élément est généralement considéré comme étant plus important au regard du caractère distinctif [*Conde Nast Publications Inc c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst.)]. Bien que la Requérente soutienne qu'il n'y a rien de particulièrement frappant ou unique dans le mot « power » (puissance), comme ce mot est synonyme d'énergie (plaidoyer écrit de la Requérente, para. 37), rien ne prouve que POWER est un élément courant des marques de commerce ou est employé de façon descriptive dans le secteur des boissons de sorte que l'effet sur les consommateurs diminuerait. Compte tenu de l'élément commun POWER, les marques présentent un degré de ressemblance significatif dans la présentation et le son. En outre, comme les marques de commerce évoquent toutes deux de manière fantaisiste une boisson qui donne à une personne de la puissance ou de l'énergie ou qui la rend puissante, le degré de ressemblance quant aux idées suggérées est également élevé. Je ne suis pas d'accord avec les observations de la Requérente selon lesquelles la différence dans les suffixes fait en sorte que les marques n'évoquent pas la même idée (plaidoyer écrit de la Requérente, para. 37).

[19] Dans ses observations écrites, la Requérente fait valoir que l'élément « thirst » (soif) engendre une marque au son très différent (au para. 38) :

[TRADUCTION]

Les mots « Powerade » et « Powerthirst » ont un son très différent lorsqu'ils sont prononcés. Le son anglais « th » au milieu de « Powerthirst » fait une transition brusque entre les deux parties du mot (« power » et « thirst »), ce qui est à l'opposé de l'enchaînement naturel des mots « power » et « ade » dans les marques Powerade. Même

si le juge Rothstein a déclaré dans *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* que le premier mot (ou syllabe, en l'espèce) sera dans certains cas l'élément le plus important, la Requérante soutient que la transition brusque (par la prononciation d'un phonème fricatif dental) engendrée par le son anglais « th » accentue davantage l'élément « thirst »... Enfin, le dernier son de « Powerthirst » engendre une autre fricative dentale brusque qui lui donne un son très différent de « powerade »...

[20] L'approche de la Requérante semble toutefois mettre en jeu une comparaison côte à côte du genre contre lequel les tribunaux nous ont mis en garde [*Veuve Clicquot, précité; International Stars SA c. Simon Chang Design Inc*, 2013 CF 1041, para. 9].

période pendant laquelle les marques ont été en usage

[21] Ce facteur favorise l'Opposante, qui vend les boissons POWERADE au Canada depuis 1991. En revanche, rien ne prouve que la Marque est employée.

genre de marchandises, services ou entreprises; nature du commerce

[22] Ce facteur favorise l'Opposante comme le genre de marchandises est le même. La Requérante fait valoir que la nature du commerce est différente parce que ses marchandises sont vendues sur Internet (plaidoyer écrit de la Requérante, para. 42). Même si j'avais accepté la preuve qu'en fait M. Barlet, cela ne signifie pas nécessairement que la nature du commerce est différente, comme ni la demande ni l'enregistrement ne limitent la manière dont les marchandises sont vendues.

aucun cas de confusion

[23] La Requérante soutient que [TRADUCTION] « si l'Opposante avait une preuve quelconque de confusion réelle, elle la porterait assurément à l'attention de ce tribunal » (plaidoyer écrit de la Requérante, para. 31). Une conclusion défavorable concernant la probabilité de confusion peut être tirée lorsque la preuve démontre que l'emploi simultané de deux marques est significatif et que l'opposant n'a produit aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion [voir *Christian Dior SA c. Dion Neckwear Ltd* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF), para. 19]. En l'espèce cependant, je ne peux tirer une telle conclusion, parce qu'il n'existe aucune preuve d'emploi simultané significatif.

enregistrement aux États-Unis

[24] J'estime que l'enregistrement américain de la marque POWERTHIRST (Pièce H jointe à l'affidavit de M. Barlet) n'est pas pertinent, étant donné que les décisions portant sur l'enregistrabilité des marques de commerce dans un autre pays ne sont généralement pas convaincantes, comme elles reposent sur les faits particuliers et les lois de ce pays [*Roux Laboratories Inc c. Clairol Inc* (1969), 61 CPR 89, p. 90 (COMC)].

conclusion

[25] Le test à appliquer est celui de la première impression que la vue de la Marque produit dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce POWERADE de l'Opposante et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner les marques en détail [*Veuve Clicquot Ponsardin, précité*].

[26] Pour les motifs exposés ci-dessus et, en particulier, compte tenu de la similitude entre les marques des parties et du recoupement dans le genre de marchandises et la nature du commerce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec les marques de commerce de l'Opposante. Ce motif d'opposition est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a)

[27] L'Opposante fait aussi valoir que la Marque crée de la confusion avec son emploi de ses marques de commerce POWERADE aux termes de l'article 16 de la Loi. Ce motif d'opposition doit être apprécié de façon différente de celui invoqué en vertu de l'article 12(1)d) du fait que la date pertinente en vertu de l'article 16(3)a) est le 16 juin 2008.

[28] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve aux termes de l'article 16, l'Opposante doit démontrer qu'elle employait ses marques de commerce POWERADE au Canada avant le 16 juin 2008 et qu'elle n'avait pas abandonné ses marques de commerce en date du 18 novembre 2009, soit la date d'annonce de la demande en cause (art. 16(5) de la Loi). La preuve de l'Opposante suffit à lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve. J'estime que

la différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence significative sur la détermination de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante. Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

Motifs d'opposition restants

[29] Comme j'ai déjà rejeté la demande pour deux motifs, je n'analyserai pas les motifs d'opposition restants relativement à cette demande.

Décision

[30] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.