

TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 84

Date de la décision : 2012-04-30

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Coca-Cola Ltd. à l’encontre
de la demande d’enregistrement
n° 1 336 069 pour la marque de commerce
POWERJUICE au nom des Industries
Lassonde Inc.**

[1] Le 19 février 2007, Industries Lassonde Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce POWERJUICE (la Marque) sur la base d’un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes (les Marchandises) :

Boissons énergétiques non alcoolisées. Jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisées.

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 26 septembre 2007. Coca-Cola Ltd. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition le 3 janvier 2008. Le 21 février 2008, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie toutes les allégations de la déclaration d’opposition.

[3] L’Opposante a produit et signifié l’affidavit de M. Silvio Annosantini.

[4] La Requérante a produit et signifié les affidavits de M^{mes} Lisa Saltzman, Marie-Christine Levasseur, Solange Doré et M. Tony Augello.

[5] Les deux parties ont produit chacune un plaidoyer écrit, et seule l'Opposante était représentée à l'audience.

Fardeau de preuve

[6] C'est sur la Requérante que repose le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi, mais l'Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd. c. Les Compagnies Molson Ltée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 298].

Motifs d'opposition fondés sur la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi)

Alinéas 38(2)a) et 30(e) : rejetés sommairement

[7] L'Opposante a fait valoir que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30e) de la Loi, étant donné que la Requérante, à la date de production, n'avait pas véritablement l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans la demande. La date pertinente au regard de la non-conformité avec l'article 30 de la Loi est la date de production de la demande (le 19 février 2007) [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la p. 475; *Canadian National Railway Co. c. Schwauss* (1991), 35 C.P.R. (3d) 90 (C.O.M.C.)]. L'Opposante peut se fonder sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe, lequel est plus léger que ce qu'exige habituellement l'alinéa 30e) [*Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F. 1^{re} inst.)], mais elle doit démontrer que cette preuve est manifestement incompatible avec la prétention formulée par la Requérante [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)].

[8] Je constate que l'Opposante n'a présenté aucun fait à l'appui de ce motif d'opposition ni fait allusion à la preuve de la Requérante à cet égard; de plus, l'Opposante n'a avancé aucun argument dans son plaidoyer écrit ou sa plaidoirie pour étayer cette allégation. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté sommairement.

Alinéas 38(2)a) et 30i) : rejetés sommairement

[9] L'Opposante a fait valoir que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i) de la Loi, car la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises compte tenu de l'emploi antérieur des marques de commerce POWER de l'Opposante. Ce motif d'opposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple en présence de mauvaise foi avérée de la part du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à p. 155]. Puisque la demande comprend la déclaration requise et qu'il n'y a aucune allégation ou preuve de mauvaise foi ou de circonstances exceptionnelles, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) est rejeté sommairement.

Alinéa 38(2)c) et alinéas 16(3)a) et b)

[10] L'Opposante a fait valoir que la Requérante n'a pas le droit d'obtenir l'enregistrement de la Marque au titre de l'alinéa 16(3)a), étant donné que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce POWER (énumérées ci-dessous) qu'elle employait avant la date de production de la demande en cause.

[11] L'Opposante a fait valoir que, conformément à l'alinéa 16(3)b), la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement qu'elle a produite avant la date de production de la demande en cause :

POWERADE OPTION	Demande n° 1 334 002	Production : 05-02-07 Enregistrement : 13-02-08
-----------------	----------------------	--

[12] La date pertinente pour évaluer le droit à l'enregistrement au titre du paragraphe 16(3) est la date de production de la demande, soit le 19 février 2007; par ailleurs, en ce qui a trait à l'alinéa 16(3)b), l'Opposante doit démontrer que sa demande était pendante à la date de l'annonce de la Marque conformément au paragraphe 16(4) de la Loi.

Alinéas 38(2)b) et 12(1)d)

[13] L'Opposante a soutenu que la Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, car elle crée de la confusion au sens de l'article 6 avec les marques de commerce déposées de l'Opposante énumérées ci-dessous :

Marque de commerce	Numéro et date d'enregistrement	Marchandises et services
POWERADE	LMC 392 881 / 17-01-92	Marchandises : Boisson sport, nommément boisson non alcoolisée, non gazéifiée au goût de fruits et composés servant à sa fabrication.
POWERADE	LMC 459 843 / 21-06-96	Services : Publicité, commercialisation et promotion dans les sports de boissons non alcoolisées.
POWERADE & Dessin 	LMC 459 818 / 21-06-96	Marchandises : Boissons pour activités sportives, nommément boissons et préparations pour boissons non alcoolisées et non carbonatées, à saveurs de fruits.
POWERADE & Dessin 	LMC 584 276 / 25-06-03	Marchandises : Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, sirops, concentrés et autres mélanges pour préparer ces boissons. Services : Services de publicité, services de promotion et services de commercialisation, nommément programmes publicitaires pour magasin de détail, programmes d'échantillonnage de produits pour magasin de détail et événements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons de produits et programmes de distribution de coupons, ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons non

		alcoolisées.
<p>POWERADE & Dessin</p> 	LMC 584 214 / 23-06-03	<p>Marchandises : Boissons non alcoolisées, notamment boissons aux fruits et jus de fruits, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, sirops, concentrés et autres mélanges pour préparer ces boissons. Services : Services de publicité, services de promotion et services de commercialisation, notamment programmes publicitaires pour magasin de détail, programmes d'échantillonnage de produits pour magasin de détail et événements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons de produits et programmes de distribution de coupons, ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons non alcoolisées.</p>

Alinéa 38(2)d) et article 2 – absence de caractère distinctif

[14] L'Opposante a soutenu que, pour les raisons exposées dans les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 38(2)b) et c) (ci-dessus), la Marque n'est pas distinctive de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi.

Preuve de l'Opposante

[15] Voici un résumé des faits pertinents établis par l'affidavit de M. Annosantini ainsi que les conclusions de fait pertinentes :

- a) L'Opposante est propriétaire des marques de commerce POWERADE susmentionnées; la marque nominale POWERADE enregistrée sous le n° LMC 392 881 aurait été employée dès novembre 1991.
- b) Tel qu'indiqué ci-dessus, les enregistrements antérieurs visent une « boisson sport, notamment boisson non alcoolisée, non gazéifiée au goût de fruits et composés servant à sa fabrication » [1992] et des « boissons pour activités sportives, notamment boissons et préparations pour boissons non alcoolisées et non carbonatées, à saveurs de fruits » [1996]. Les descriptions les plus récentes des marchandises englobent les boissons pour sportifs : « Boissons non

alcoolisées, notamment boissons aux fruits et jus de fruits, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, sirops, concentrés et autres mélanges pour préparer ces boissons. »

- c) La description des services la plus exhaustive est celle des enregistrements n^{os} LMC 584 214 et LMC 584 276 : « Services de publicité, services de promotion et services de commercialisation, notamment programmes publicitaires pour magasin de détail, programmes d'échantillonnage de produits pour magasin de détail et événements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons de produits et programmes de distribution de coupons, ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons non alcoolisées. »
- d) À cet égard, je souligne que l'état déclaratif des services de POWERADE OPTION (invoqué à l'appui des motifs d'opposition fondés sur l'article 16) correspond à la description exhaustive dont il est question ci-dessus; l'état déclaratif des marchandises est légèrement différent dans la mesure où il mentionne des eaux ainsi que des boissons énergétiques : « Boissons, notamment eaux potables, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non alcoolisées, notamment boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres pour la fabrication de boissons, notamment eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. »
- e) Des boissons pour sportifs portant les marques de commerce de l'Opposante sont produites et/ou distribuées par des embouteilleurs autorisés de partout au Canada en vertu d'une licence accordée par l'Opposante conformément aux spécifications, directives et politiques de qualité applicables qui fixent et définissent avec précision les normes que doivent atteindre les embouteilleurs dans la fabrication, la distribution et la vente de boissons pour sportifs. Cela comprend l'exécution, par des vérificateurs de la qualité, de programmes de contrôle externe et interne, notamment des tests aléatoires d'échantillons de produits qui sont effectués mensuellement. Par ailleurs, il existe des processus d'approbation pour l'étiquetage des produits ainsi que pour le matériel et les programmes destinés aux points de vente afin de s'assurer de la conformité avec

toutes les lois applicables en matière d'alimentation et les autres exigences réglementaires. Je suis convaincue que l'emploi des marques de commerce de l'Opposante fait l'objet d'une licence et est assujéti au contrôle, direct ou indirect, de celle-ci, de sorte que l'emploi par les embouteilleurs profite à l'Opposante conformément au paragraphe 50(1) de la Loi.

- f) Les boissons de la marque POWERADE sont distribuées dans environ 75 000 points de vente au détail au Canada, notamment des épiceries, des magasins, des magasins d'appareils de conditionnement physique, des dépanneurs, des clubs-entrepôts, des pharmacies, des magasins à grande surface, des écoles, des hôpitaux, des hôtels et restaurants, des installations sportives et récréatives, des lieux de transport et des distributeurs automatiques.
- g) Les emballages des boissons pour sportifs de la marque POWERADE comprennent des bouteilles de 355 ml, 591 ml, 710 ml et 946 ml, ainsi que des canettes de 341 ml. Ces produits portent tous les marques de commerce POWERADE, bien en évidence sur tous les emballages, étiquettes et boîtes au moment de la vente. Des échantillons d'étiquettes représentatives de la manière dont les marques de commerce de l'Opposante sont employées au Canada depuis l'introduction du nouvel emballage en 2002 ont été produites (pièce B). Des copies de divers matériels destinés aux points de vente sur lequel figurent les marques de commerce POWERADE sont annexées (pièce C). Ces marques de commerce correspondent aux enregistrements n^{os} LMC 584 276 et LMC 584 214.
- h) Plus de 200 millions de litres de boissons prêtes à boire de la marque POWERADE ont été vendues au Canada entre 1995 et 2007. Durant cette période, le nombre moyen de litres vendus annuellement a augmenté de façon constante, passant d'un peu plus de 5 millions de litres à plus de 38 millions.
- i) À l'heure actuelle, la part de marché de POWERADE se chiffre à 25,1 %; M. Annosantini affirme qu'il s'agit de l'une des deux marques préférées des adolescents canadiens qui consomment des boissons pour sportifs.
- j) L'Opposante a toujours associé les boissons de la marque POWERADE aux sports en général, et cible les « lieux de transpiration » comme les arénas, les gymnases, les terrains de soccer et les patinoires, en plus des épiceries et des

dépanneurs. Des efforts particuliers de commercialisation sont déployés afin d'associer POWERADE au hockey et au soccer.

- k) L'Opposante offre des services de publicité, de commercialisation et de promotion aux embouteilleurs et annonce ses boissons partout au Canada par l'entremise de divers médias, notamment la radio, les magazines, la télévision et des médias extérieurs, ce qui comprend la bande, les bancs et les filets de la patinoire de la Ligue nationale de hockey. En 1997 et 1998, l'Opposante a dépensé environ 1 888 303 \$ en temps d'antenne pour annoncer ses boissons de la marque POWERADE. De 2002 à 2005, les frais de publicité de l'Opposante pour promouvoir les boissons de la marque POWERADE se sont élevés à plus de 5,3 millions de dollars. De plus, l'Opposante crée du matériel promotionnel destiné aux points de vente pour stimuler la vente de ses boissons pour sportifs, lequel est envoyé aux chaînes d'épiceries qui vendent les boissons de la marque POWERADE au Canada.
- l) L'Opposante a des fabricants et des distributeurs de marchandises sous licence partout au Canada pour la fabrication et la distribution de marchandises englobant des chandails, chapeaux, épinglettes, bouteilles pour le sport, glacières, serviettes et distributeurs de gobelets, articles promotionnels et primes pour les détaillants, conformément aux spécifications et aux directives données par l'Opposante.
- m) En 2008, l'Opposante a lancé une campagne nationale de publicité qui soulignait le fait que POWERADE est la boisson pour le sport officielle des Jeux Olympiques. Du matériel connexe destiné aux points de vente est annexé sous la cote D. L'Opposante affirme que POWERADE est également la boisson pour le sport officielle de la FIFA, l'organisation internationale régissant le soccer. En 2007, l'Opposante a lancé sa campagne U-20 (moins de 20 ans) de la FIFA au moyen de tableaux d'affichage sur le terrain, de matériel destinés à des points de vente dans des magasins et d'une présence importante sur le Web. Dans le cadre du tournoi U-20 de la FIFA, l'Opposante a annoncé abondamment les boissons pour sportifs de la marque POWERADE au moyen de panneaux d'affichage sur le terrain dans les six grandes villes canadiennes où les parties de soccer étaient télévisées. Sous la cote E est annexée une photographie d'un tel panneau sur un terrain et je constate que la marque de commerce de l'Opposante qui y figure est

POWERADEtv.com. L'Opposante explique que les ambassadeurs POWERADE ont filmé les événements, ce qui a été affiché sur le site Web interactif de POWERADE pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, pour le blogue et les commentaires.

- n) L'Opposante, de concert avec les embouteilleurs, augmente la disponibilité et la visibilité des produits POWERADE en offrant des programmes d'encouragement, des programmes destinés aux consommateurs et/ou des programmes de récompense à la force de vente des embouteilleurs, ainsi qu'à la direction et au personnel des arénas.
- o) L'Opposante a effectué diverses études de marché avec l'aide de maisons de sondage. Selon une étude de Millward Brown faisant le point sur les boissons plates pour la période de 24 semaines se terminant le 2 août 2008, la notoriété totale de la marque POWERADE pour des boissons pour sportifs exprimée en pourcentages de la population canadienne se chiffre comme suit : population âgée de 12 à 24 ans – 93 %; personnes de sexe masculin âgées de 12 à 24 ans – 91,5 %; population âgée de 12 à 64 ans – 86,6 %; personnes de sexe masculin âgées de 12 à 64 ans – 87,4 %.
- p) Les marques de commerce POWERADE ont été largement employées au Canada par l'Opposante et/ou ses licenciés depuis le 25 novembre 1991. Les marques de commerce POWERADE figurent bien en évidence sur les étiquettes et les emballages des boissons pour sportifs de la marque POWERADE ainsi que sur tout le matériel de promotion et de marketing.

[16] Compte tenu de ces éléments de preuve, je suis convaincue que l'Opposante a largement employé au Canada ses marques de commerce POWERADE (en particulier la marque nominale en liaison avec les marchandises et services susmentionnés, ainsi que les deux marques POWERADE & Dessin enregistrées sous les n^{os} LMC 584 214 et LMC 584 276). De plus, il y a eu beaucoup de publicité et de promotion, notamment lors des parties de soccer U-20 de la FIFA télévisées au Canada, ainsi que comme boisson pour le sport officielle des Jeux Olympiques 2008. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que les marques de commerce de l'Opposante sont bien connues au Canada.

Preuve de la Requérante

[17] Voici un résumé des faits pertinents établis par la preuve de la Requérante ainsi que les conclusions de fait pertinentes :

- a) L'affidavit de Solange Doré indique qu'elle est vice-présidente de la recherche et du développement chez A. Lassonde Inc. (Lassonde), une filiale en propriété exclusive de la Requérante. Lassonde se spécialise dans la conception, la production, la distribution et la vente de jus de fruits et de boissons aux fruits.
- b) L'affidavit de M^{me} Doré laisse entendre qu'il existe deux types distincts de boissons : les boissons pour sportifs et les boissons énergétiques. La déposante explique que les boissons aux fruits sont essentiellement des boissons sucrées contenant du jus de fruits, généralement de 1 à 25 %; une boisson énergétique est une boisson aux fruits ou jus de fruits contenant des vitamines et d'autres substances stimulantes comme la caféine, le guarana, le ginseng et le ginkgo biloba. La déposante affirme que les boissons pour sportifs, quant à elles, y compris celles vendues par l'Opposante, sont composées d'eau, de sucre, d'électrolytes comme le sodium et le potassium ainsi que de saveurs; ces produits permettent une réhydratation maximale pendant ou après un exercice physique. Je reconnais qu'il peut exister une différence entre les boissons énergétiques et les boissons pour sportifs; j'aimerais néanmoins souligner que cet affidavit ne traite pas des différences entre leurs voies de commercialisation respectives ni de la question de savoir si les fabricants de boissons non alcoolisées fabriqueraient ou non ces deux produits. À cet égard, j'aimerais faire observer que l'enregistrement récent par l'Opposante de la marque POWERADE OPTION englobe des boissons pour sportifs ainsi que des boissons énergétiques dans l'état déclaratif des marchandises.
- c) M. Tony Augello est directeur des comptes chez Lassonde. Son affidavit vise à établir qu'on trouve diverses boissons affichant le mot « power » [puissance] sur leur étiquette dans les épiceries et les dépanneurs de la région du Grand Toronto.

- d) Il semble que des boissons énergétiques ont été achetées à 6 endroits différents. Des photographies ont été prises des contenants et, au total, il semble y avoir cinq marques différentes de boissons énergétiques figurant sur les photographies annexées à l'affidavit de M. Augello. Je suis capable de discerner le mot ou la partie « power » sur plusieurs des contenants (canettes ou bouteilles), mais pas tous. Cela est attribuable en partie, selon moi, à la taille de la police de caractères et à la qualité des images. Toutefois, je signale l'emploi de « power » en caractères assez gros sur les canettes dans les cas suivants : POWER QUENCHER, CHEETAH POWER SURGE, JOLT POWER COLA et POWER OF THE MYTH; ainsi qu'en petits caractères dans la description dans d'autres cas, notamment : « the most powerful antioxidant » [l'antioxydant le plus puissant] et « powered by XYIENCE » [énergie fournie par XYIENCE]. De plus, je souligne que certaines des canettes de XYIENCE affichent également l'information « Official Energy Drink UFC Ultimate Fighters Championship » [boisson énergétique officielle de l'Ultimate Fighters Championship (UFC)]. Il s'avère donc que ces boissons énergétiques ont été associées à au moins un sport.
- e) M^{me} Marie-Christine Levasseur, étudiante en droit, a produit un affidavit se rapportant à la recherche sur Internet de l'expression « Power Juice Bar » [bar à jus énergétiques]. M^{me} Levasseur a trouvé deux entrées, une à Ottawa pour « Pure Power Juice Bar » et deux succursales de « Pete's Power Juice Bar » en Nouvelle-Écosse. La déposante déclare avoir téléphoné aux numéros indiqués pour ces établissements et avoir été informée chaque fois qu'elle avait rejoint Pure Power Juice Bar ou Pete's Power Juice Bar (selon le cas). À part la copie papier de la page de Google indiquant les occurrences trouvées par suite d'une recherche de « power juice bar », aucune information n'est fournie concernant le genre d'entreprises afin de me permettre de tirer une conclusion de fait sur ce que peut être un « power juice bar ». Par conséquent, j'estime que cet élément de preuve est peu pertinent.
- f) L'affidavit de M^{me} Lisa Saltzman fournit des renseignements au sujet de l'état du registre. M^{me} Saltzman est recherchiste chez Marque d'Or, une maison de

recherche permettant au public de consulter la Base de données sur les marques de commerce canadiennes. M^{me} Saltzman a effectué une recherche parmi toutes les marques de commerce actives comportant le mot POWER au début, au milieu ou à la fin, en liaison avec la classe 32 [Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons]. Elle a également cherché toutes les marques de cette classe comportant le suffixe ADE, AID ou AIDE.

g) Parmi les 83 marques de commerce trouvées qui contenaient « power », il y avait 55 marques de commerce déposées ou admises. À la lumière de cette information, je suis en mesure de déterminer que le mot « power » est adopté par différents négociants en liaison avec des boissons non alcoolisées, dans un slogan descriptif ou dans un syntagme, par exemple « HORSE POWER » [cheval-puissance] ou « POWERPLAY HOCKEY » [jeu de puissance au hockey]. Il y a aussi deux marques de commerce archivées (autres que les marques de commerce de l'Opposante), ayant des propriétaires différents, où le mot « power » est accolé à un autre mot pour n'en former qu'un seul : POWERGRAPE et POWERPLUS. Il y en a cinq (ayant des propriétaires différents) qui contiennent le mot « power » comme élément d'une marque formée de deux mots, notamment : POWER RUSH, POWER SURGE, POWER SMOOTHIES, POWER QUENCHER et POWERBLEND. Dans l'ensemble, ces marques de commerce sont enregistrées en liaison avec des boissons pour sportifs, des boissons énergétiques, des boissons fouettées protéinées et des jus de fruits. À cet égard, je signale que POWER RUSH et POWER SURGE sont enregistrées en liaison avec des boissons pour sportifs *ainsi que* des boissons énergétiques.

h) Quant aux marques de commerce contenant l'élément « ade » ou « aid », il y a 7 enregistrements pertinents (les autres étant des marques de commerce contenant « MAID », « Lemonade » ou « trade », ou l'un des multiples enregistrements pour GATORADE). Les enregistrements pertinents sont CHAMPANADE, GATORADE, LUCOZADE, WELCHADE et KOOL-AID, tous en liaison avec des boissons non alcoolisées et/ou des sirops et concentrés et/ou des boissons aux

fruits; ACCELERADE, en liaison notamment avec des boissons pour sportifs et des boissons énergétiques, ainsi que SOCCERADE, en liaison avec des boissons pour sportifs.

[18] Je me pencherai maintenant sur les autres motifs d'opposition, lesquels reposent sur la probabilité de confusion en application du paragraphe 6(5) de la Loi. Ainsi, la résolution de la question de la confusion réglera les questions relatives à l'enregistrabilité, au droit à l'enregistrement et à l'absence de caractère distinctif.

Alinéas 38(2)b) et 12(1)d)

[19] La date pertinente pour évaluer la probabilité de confusion au titre de l'alinéa 12(1)d) est la date de la présente décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registrare des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. Je confirme, dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire à cet égard, l'existence des enregistrements invoqués par l'Opposante, ce qui est suffisant pour permettre à celle-ci de s'acquitter de son fardeau de preuve relativement à ce motif d'opposition.

[20] La Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et l'une quelconque des marques de commerce visées par les enregistrements de l'Opposante qui ont invoqués à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

[21] Le test applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que 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 liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie. L'acheteur éventuel est décrit comme étant le consommateur occasionnel plutôt pressé (*Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), au par. 58). En règle générale, il ne convient pas de placer les marques de commerce côte à côte en vue de comparer leurs composantes. Elles

doivent être examinées dans leur ensemble. Il s'agit de savoir si ce consommateur mythique qui a un vague souvenir de la première marque aura comme première impression, à la vue de la seconde marque, que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont d'une certaine façon associées à celles de la première marque [*United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.), à la p. 58].

[22] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids à ces facteurs; en fait, l'importance accordée à chacun des facteurs pertinents peut varier selon les circonstances [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.); *Gainers Inc. c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)]. De plus, la liste des facteurs énoncés n'est pas exhaustive quant aux questions qui pourraient entrer en ligne de compte [voir, de façon générale, *Mattel*, précité; *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1988), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), aux p. 263-264; *Veuve Cliquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.)].

[23] L'analyse portera sur la question de la confusion avec la marque nominale POWERADE en liaison avec les marchandises « boisson sport, nommément boisson non alcoolisée, non gazéifiée au goût de fruits et composés servant à sa fabrication », laquelle fait l'objet de l'enregistrement n° LMC 392 881 de l'Opposante, puisque, manifestement, comme elle est formée d'un seul mot, il s'agit de l'argument le plus solide de l'Opposante.

[24] Je ferai néanmoins observer ici que les marques figuratives ne comportent pas d'éléments particulièrement frappants ou distinctifs au point de modifier une conclusion de confusion à l'égard de la marque nominale. L'ajout de marchandises semblables ou de services connexes dans des enregistrements ultérieurs ne change rien non plus à l'analyse. Autrement dit, s'il y a un risque de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante enregistrée sous le n° LMC 392 881, alors il y aurait également un risque de confusion entre la Marque et les autres

marques déposées invoquées par l'Opposante, de sorte que ce motif d'opposition serait retenu intégralement.

[25] La Cour suprême du Canada a récemment souligné, au paragraphe 49 de l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), l'importance du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) dans l'analyse relative à la probabilité de confusion :

... il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...] En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion...

Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[26] On reconnaît généralement qu'il ne convient pas de décomposer les marques et d'en scruter les similitudes puisque c'est l'effet des marques dans leur intégralité qui doit être évalué [voir *Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories Ltd.* (1965), 44 C.P.R. 189 (C.S.C.)]; il est néanmoins acceptable « d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [voir *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), à la p. 263], et *Masterpiece*, précité]. Bien souvent, la première partie d'une marque de commerce est l'élément le plus pertinent au regard du caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183, à p. 188 (C.F. 1^{re} inst.)].

[27] En l'espèce, de toute évidence, les deux marques de commerce en cause ont POWER comme premier élément, ce qui est également leur caractéristique la plus frappante. Étant donné que je peux prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire, je me suis référée à la définition pertinente de « juice » [jus] dans le Merriam-Webster Online Dictionary, à l'adresse www.merriam-webster.com/dictionary, et j'ai constaté que, outre le sens de « fluid extracted from plants » [liquide extrait d'une substance végétale] (c.-à-d. un jus de fruits), ce terme est

également considéré comme synonyme de « strength, vigour and vitality » [force, vigueur et vitalité]. De même, je me suis référée à la définition pertinente du suffixe « ade », lequel se rapporte à une « sweet drink » [boisson sucrée] comme la « limeade » [limade]. Je souligne également l'équivalence phonétique évidente entre « ade » et « aid », c'est-à-dire aide.

[28] À mon avis, par leur emploi respectif du suffixe « ade » et du mot « juice » comme second élément, les deux marques de commerce font penser, de prime abord, à une boisson énergisante aux fruits ou une boisson aux fruits qui donne de l'énergie. De plus, les deux marques de commerce prêtent à un double sens ingénieux qui donne à penser à un produit qui augmente la puissance, comme « power aid » [stimulant] ou « power strength » [force]. Par conséquent, je suis d'avis que non seulement le premier élément des marques de commerce est identique dans la présentation et le son, mais, lorsqu'on les examine dans leur ensemble, les marques de commerce suggèrent des idées pratiquement identiques.

[29] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[30] En ce qui a trait à la question du caractère distinctif inhérent, les deux marques de commerce ont de toute évidence un certain caractère distinctif, puisque la signification de l'élément POWER par rapport aux marchandises n'est pas claire.

[31] En ce qui concerne le caractère distinctif acquis, je constate qu'aucune preuve d'emploi de la Marque par la Requérante n'a été produite. Toutefois, tel qu'indiqué ci-dessus, l'Opposante affirme qu'elle emploie sa marque de commerce sur des marchandises depuis 1991, et elle a présenté une preuve substantielle, y compris les chiffres des ventes (p. ex. de 5 millions de litres de boissons vendues en 1995 à 38 millions en 2007) ainsi que les dépenses de publicité (p. ex. de 1,8 million de dollars en 1997 à 5,3 millions en 2005); la publicité et la promotion semblent avoir été réalisées à grande échelle, au moyen de divers médias et de matériel destiné aux points de vente. Par conséquent, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que la marque de commerce de l'Opposante a acquis un caractère distinctif au Canada et que, en outre, elle est bien connue au Canada. Bien que l'emploi démontré par l'Opposante depuis 2003 se rapporte à un élément

graphique comme dans les enregistrements LMC 584 276 et LMC 584 214 susmentionnés, j'estime que les éléments ne sont pas dominants au point d'influer sur le caractère distinctif acquis de la partie nominale POWERADE. Quoi qu'il en soit, j'estime que l'emploi des marques figuratives constitue un emploi de la marque nominale.

[32] En somme, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[33] L'Opposante affirme qu'il y a emploi au Canada depuis 1991 et sa preuve démontre un emploi depuis au moins 1995; la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi, de sorte que je ne peux que présumer qu'elle n'a pas encore commencé à employer sa Marque au Canada. Ce facteur joue donc en faveur de l'Opposante.

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[34] La Requérante a produit une demande d'enregistrement pour sa Marque en liaison avec des « boissons énergétiques non alcoolisées; jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisées ». Les marchandises de l'Opposante sont décrites dans ses enregistrements de la même façon que dans le tableau ci-dessus.

[35] La Requérante a fait valoir que ses marchandises consistaient en des boissons énergétiques tandis que les boissons de l'Opposante étaient de nature différente, à savoir des boissons pour sportifs. Je ne suis pas convaincue que cette différence est suffisante pour éliminer tout chevauchement dans le genre de marchandises et les voies de commercialisation. Je souligne que la preuve relative à l'état du registre produite par la Requérante comporte trois enregistrements en liaison avec des marchandises qui comprennent des boissons énergétiques ainsi que des boissons pour sportifs. En outre, l'enregistrement le plus récent de l'Opposante, POWERADE OPTION, comprend des boissons pour sportifs ainsi que des boissons énergétiques dans l'état déclaratif des marchandises.

[36] Dans un même ordre d'idées, la preuve de l'Opposante (l'affidavit de M. Augello) se rapportant à l'achat de boissons non alcoolisées de concurrents démontre qu'au moins une boisson énergétique a été commercialisée en liaison avec un événement sportif. En général,

j'estime que le genre de marchandises est très similaire et que, par conséquent, celles-ci se trouveraient à proximité l'une de l'autre dans les magasins de détail. De plus, j'estime que le caractère distinctif acquis de la marque de commerce de l'Opposante au Canada transcenderait toute démarcation qui pourrait exister entre les boissons pour sportifs et les boissons énergétiques.

[37] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Autre circonstance de l'espèce

[38] Tel qu'indiqué ci-dessus, l'Opposante a produit une preuve relative à l'état du registre. Même si je reconnais que le mot « power » n'est peut-être pas une *composante* rare dans les marques de commerce visant des boissons non alcoolisées et autres boissons de ce genre, je ne suis pas persuadée qu'il y a suffisamment d'indices que l'emploi de « power » dans des marques de commerce formées d'un seul mot (comme celles qui sont en cause en l'espèce) est courant sur le marché. L'affidavit de M. Augello corrobore ce point de vue. Quoiqu'il en soit, cette circonstance de l'espèce n'est pas suffisante pour faire basculer la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante lorsque les autres circonstances prévues aux alinéas 6(5)a) à e) sont prises en considération.

[39] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il existe une probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce de l'Opposante invoquées à l'appui de ce motif d'opposition et la Marque en cause en ce qui concerne leur emploi en liaison avec les Marchandises visées par la demande.

[40] Par conséquent, ce motif d'opposition est retenu.

Alinéa 38(2)d) et article 2 – absence de caractère distinctif

[41] La date pertinente pour apprécier la question de l'absence de caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 3 janvier 2008 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)]. L'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition (le 3 janvier 2008), une ou plusieurs de ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues pour détruire le

caractère distinctif de la marque visée par la demande [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 58; *Andres Wines Ltd. c. E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), à p. 130; *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)].

[42] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à cet égard en produisant une abondante preuve d'emploi de ses marques de commerce. De plus, vu la preuve, je suis convaincue que les marques de commerce de l'Opposante sont devenues bien connues au Canada et qu'elles sont donc suffisamment connues pour détruire le caractère distinctif de la Marque. L'appréciation de la probabilité de confusion à la date de production de la déclaration d'opposition (plutôt qu'à la date de la présente décision) n'a aucune incidence sur l'analyse précédente, ce motif d'opposition est retenu pour les raisons exposées à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

[43] Ayant donné gain de cause à l'Opposante relativement à deux motifs d'opposition, il est inutile d'examiner les autres motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 38(2)c).

Décision

[44] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Jenny Kourakos, L.L.L.