

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION de
Hansen Beverage Company à la demande
n° 1289511 produite par Rainbow S.P.A. en vue de
l'enregistrement de la marque de commerce
MONSTER ALLERGY Dessin**

[1] Le 10 février 2006, Rainbow S.R.L. a produit une demande d'enregistrement pour la marque MONSTER ALLERGY Dessin (la Marque), demande fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

Calendriers, livres dans le domaine des nouveautés pour enfants et contes de fée, livres d'exercices, matières plastiques pour modeler, papeterie, nommément carnets de croquis, agendas, stylos, crayons, règles non graduées, règles non divisées, règles non graduées, stylos-feutres, étuis à crayons, porte-documents, papier couché, papier à écrire, papier à photocopie, cartes de souhaits, rubans adhésifs de papeterie; vestes, pantalons, jeans, gants, chaussettes, chandails, cardigans, ceintures, tenues d'entraînement, chemises sport, polos, tee-shirts, chemisiers, paletots, imperméables, costumes, jupes, pulls, sous-vêtements, pyjamas, tiroirs, culottes de golf, soutiens-gorge, jupons, gilets, bikinis et vêtements de plage, chapeaux et casquettes; chaussures, bottes, pantoufles et sandales; bonbons, barres de friandises, gomme à mâcher, chocolat, tablettes de chocolat, sirop au chocolat, œufs au chocolat, cacao, boissons de cacao avec lait, café, cornets de crème glacée, crème glacée, biscuits, flocons de maïs, craquelins, croustilles, décorations à gâteau comestibles, nougat, crêpes, pâtés pantins, tartes, pizza, sandwiches, thé, boissons à base de thé avec aromatisant aux fruits, caramel au beurre, sucettes.

[2] La Marque est reproduite ci-dessous :



[3] Le 18 septembre 2006, Rainbow S.P.A. (la Requérante) a été inscrite en qualité de propriétaire de la demande.

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 27 septembre 2006.

[5] Le 27 février 2007, Hansen Beverage Company (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a nié les allégations de l'Opposante.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Rodney Sacks (président directeur général de l'Opposante) et une copie certifiée de l'enregistrement au Canada n° LMC690588 concernant la marque de commerce MONSTER ENERGY (qui fait suite à la demande d'enregistrement n° 1203689).

[7] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Jane Buckingham (recherchiste en marques de commerce) et de Susan Burkhardt (technicienne juridique).

[8] Aucun des auteurs d'affidavit n'a été contre-interrogé.

[9] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été demandée.

Fardeau de preuve

[10] Il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve recevable suffisante pour qu'on puisse raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

Les motifs d'opposition fondés sur l'article 16

[11] L'Opposante a allégué que la Requérante n'a pas le droit d'enregistrer la Marque parce qu'elle ressemble à la marque MONSTER ENERGY de l'Opposante au point de créer de la confusion. La marque MONSTER ENERGY a été antérieurement employée au Canada (al. 16(3)a)) et est visée par la demande d'enregistrement n° 1203689 produite antérieurement (al. 16(3)b)). La marque de l'Opposante est employée en liaison avec des boissons et l'état déclaratif des marchandises figurant dans sa demande se lit comme suit : « Boissons, nommément boissons de jus de fruits non gazéifiées sans alcool de longue conservation contenant au moins 50 pour cent de jus par volume; boissons gazeuses; boissons gazéifiées enrichies de vitamines, minéraux, substances nutritives, amino-acides et/ou végétaux; boissons gazéifiées et non gazéifiées pour sportifs; thés non gazéifiés; eau; tous les produits susmentionnés, à l'exclusion des boissons périssables, contenant des jus de fruits ou du soja, que ces produits soient pasteurisés ou non. » (les marchandises de l'Opposante).

[12] L'Opposante a démontré que la demande n° 1203689 était en règle à la date du dépôt de la demande et que la marque MONSTER ENERGY était employée au Canada avant la date pertinente du 10 février 2006. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée des fardeaux qui lui incombaient au départ en vertu des alinéas 16(3)a) et b).

[13] Le test 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 dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques 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 générale.

[14] En appliquant le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisées 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'attribuer un poids équivalent à chacun de ces facteurs. [Voir, généralement, l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th), 321 (C.S.C.).]

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

[15] Le terme « monster » peut signifier « énorme », et par conséquent le terme MONSTER ENERGY évoque d'une certaine façon des boissons, c'est-à-dire qu'il suggère que ces boissons donneront beaucoup d'énergie à ceux qui en consomment. (À propos de sa gamme actuelle de boissons, l'Opposante mentionne qu'il s'agit de boissons énergétiques et que l'emballage de ces produits joint en tant que pièce « A » à l'affidavit de M. Sacks indique que sa boisson a été [TRADUCTION] « conçue afin de donner de l'énergie quand il faut augmenter l'effort mental et physique ».) MONSTER ALLERGY Dessin a donc un caractère distinctif inhérent plus grand que MONSTER ENERGY, étant donné que MONSTER ALLERGY a un sens obscur.

[16] Les éléments de preuve révèlent que la marque de l'Opposante a acquis une solide réputation (2 milliards de cannettes ont été vendues à travers le monde depuis 2002, et plus de 300 millions de dollars ont été dépensés en publicité et en promotion). Cependant, il est difficile d'évaluer l'importance de la réputation acquise au Canada à la date pertinente du 10 février 2006, puisque l'Opposante ne produit aucun chiffre admissible concernant ses ventes au Canada ou sa publicité. Comme les chiffres produits aux paragraphes 16 et 17 de l'affidavit de M. Sacks proviennent d'une tierce partie, ACNielsen, ils constituent du oui-dire inadmissible; de toute façon, ces chiffres sont postérieurs à la date pertinente. Des éléments de preuve démontrent que la marque de l'Opposante commandite des activités de motocross au Canada, mais ces activités aussi sont postérieures à la date pertinente (paragraphes 25 et 28, affidavit de M. Sacks). Les boissons MONSTER ENERGY étaient la boisson énergisante officielle à l'occasion du Vans

Warped Tour de 2003 à 2007, dont certaines activités auraient eu lieu au Canada, mais on n'a fourni aucune précision concernant leur date de présentation. Au paragraphe 34 de son affidavit, M. Sacks déclare que [TRADUCTION] « les athlètes et les activités commandités par MONSTER ENERGY apportent aux boissons de ma société MONSTER ENERGY et à la marque MONSTER ENERGY énormément de publicité et de visibilité partout au Canada », mais aucun fait précis n'étaye cette conclusion. De plus, M. Sacks mentionne certaines publicités parues dans diverses publications « nationales », mais puisqu'il habite les États-Unis, je présume que « nationale » signifie les États-Unis, et aucune preuve n'a été produite concernant l'importance du tirage (s'il y a lieu) de ces publications au Canada. De plus, la preuve que des publicités sur Internet ont été vues par des Canadiens n'a pas été faite.

[17] Même si la preuve de l'Opposante est déficiente, l'examen de la mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue favorise tout de même l'Opposante, parce que rien n'indique que la Marque de la Requérante a acquis une quelconque réputation.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage

[18] L'Opposante prétend que sa marque est en usage au Canada depuis janvier 2003. Aucun élément de preuve ne démontre que la Requérante a commencé à employer sa Marque jusqu'à maintenant. En conséquence, l'alinéa 6(5)b) favorise l'Opposante.

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

[19] Les marchandises de l'Opposante sont vendues au Canada [TRADUCTION] « dans de nombreux magasins de détails et points de vente, dont Safeway, Wal-Mart, Save On Foods, Westfair, Sobey's, HY Louie, IGA, Associated Grocers, et dans plusieurs autres magasins au détail à succursales et magasins indépendants » (paragraphe 13, affidavit de M. Sacks). M. Sacks a aussi déclaré que les boissons MONSTER ENERGY sont vendues dans des dépanneurs comme 7-Eleven et dans des stations-services.

[20] Aucune preuve n'a été produite quant aux voies commerciales de la Requérante, mais dans la mesure où les marchandises des parties se chevauchent (p. ex. en ce qui concerne les

boissons), on peut présumer que les voies commerciales des parties se chevauchent également. Cependant, plusieurs des marchandises ne sont pas des boissons et sont visées par la demande de la Requérante. Certaines d'entre elles, par exemple les règles non divisées, pourraient emprunter des voies commerciales différentes que celles qu'empruntent les marchandises de l'Opposante. Même si certaines marchandises de la Requérante qui ne sont pas des boissons, par exemple ses divers produits alimentaires, pourraient être vendues dans des épiceries ou dans des dépanneurs, aucun élément de preuve ne démontre qu'elles seraient vendues dans les mêmes sections de ces magasins que les boissons. Rien ne prouve non plus que les entreprises qui préparent habituellement des boissons, préparent aussi des aliments.

[21] L'Opposante a déclaré que sa marque bénéficie d'une publicité importante grâce à la commandite d'athlètes et de manifestations sportives, comme des activités de motocross, de motocyclette et de sport extrême. Les athlètes commandités portent des vêtements et utilisent de l'équipement sur lesquels la marque de l'Opposante figure bien en vue. La marque de l'Opposante figure aussi sur les panneaux de signalisation et autres affiches du genre lors de manifestations musicales qu'elle commandite. M. Sacks affirme, au paragraphe 24, que [TRADUCTION] « la commandite de manifestations sportives fait en sorte que la marque MONSTER ENERGY est affichée bien en évidence sur les banderoles, les affiches, les enseignes, sur les vêtements et les articles vendus lors de ces manifestations, ainsi que sur les différents camions remorques, les autocaravanes et les véhicules publicitaires qui font le circuit des tournées des divers sports ». Cependant, comme je l'ai mentionné, il n'y a guère de preuve quant à l'importance de ces activités et au moment où elles ont eu lieu au Canada.

[22] De plus, l'Opposante fournit aux détaillants qui vendent les boissons MONSTER ENERGY divers articles de promotion sur les lieux de vente, comme des vitrines d'exposition, des pancartes, des autocollants, des affiches et des panneaux de mât.

[23] Les activités susmentionnées peuvent être considérées comme faisant partie ou bien de la nature du commerce de l'Opposante ou bien des autres circonstances de l'espèce. Quoi qu'il en soit, l'Opposante semble s'appuyer sur elles pour démontrer que la marque de l'Opposante a été

associée à une catégorie additionnelle de marchandises qui est visée par la demande de la Requérante, nommément des vêtements. Néanmoins, l'exposition de la marque de l'Opposante sur des vêtements semble servir principalement à la promotion de ses boissons; elle ne sert pas à indiquer la source du vêtement et elle ne constitue donc pas un emploi de la marque de commerce en liaison avec des vêtements au sens de l'article 4 de la Loi. Aucun élément de preuve n'indique que l'Opposante a vendu des vêtements portant sa marque au Canada. De plus, rien ne démontre que la marque de l'Opposante a acquis une réputation en liaison avec des vêtements au Canada (plus particulièrement, à la date pertinente) ou que la réputation ainsi acquise aurait été autre que minime.

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

[24] Même si les marques doivent être examinées dans leur ensemble, le premier élément de la marque est souvent considéré comme étant le plus important pour établir une distinction. Cependant, lorsque le premier élément de la marque est un mot courant, descriptif ou subjectif, son importance diminue [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Phantom Industries Inc. c. Sara Lee Corp.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 109 (C.O.M.C.)].

[25] L'Opposante soutient qu'il existe une forte ressemblance phonétique et visuelle entre la marque de la Requérante et la sienne, et que les différences qui pourraient exister entre les deux ne peuvent suffire à les distinguer. Je conviens qu'il existe passablement de ressemblance entre les marques dans la présentation et le son, mais la différence entre les idées évoquées par les deux marques est évidente.

Autres circonstances

i) état du marché

[26] M^{me} Burkhardt présente des éléments de preuve relatifs à l'état du marché, plus particulièrement les résultats de la recherche qu'elle a effectuée dans Internet au mois

d'août 2008. Puisque cette preuve est postérieure à la date pertinente du 10 février 2006, elle n'est pas pertinente en ce qui a trait aux motifs d'opposition fondés sur l'article 16.

ii) état du registre

[27] M^{me} Buckingham présente des éléments de preuve relatifs à l'état du registre. Or, la preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions à l'égard de l'état du marché, et des conclusions à l'égard de l'état du marché ne peuvent être tirées que dans les cas où un grand nombre d'enregistrements pertinents existent. [*Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205, (C.F. 1^{re} inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

[28] M^{me} Buckingham présente les résultats d'une recherche qu'elle a effectuée en 2008 relativement à des demandes d'enregistrement et des enregistrements contenant le mot MONSTER. Elle en a trouvé 152, ce qui comprend les deux en cause en l'espèce. La Requérante n'a produit aucune observation quant aux résultats de sa recherche, que ce soit dans l'affidavit de M^{me} Buckingham, ou dans un plaidoyer écrit. Je ne pense pas qu'il incombe au registraire de parcourir plus de 150 pages et d'établir à partir des marques trouvées lesquelles pourraient être pertinentes dans la présente affaire.

[29] Relativement aux résultats de la recherche menée par la Requérante, l'Opposante a présenté les observations suivantes : 1) étant donné que la recherche n'était limitée à aucune marchandise ou à aucun service en particulier, un bon nombre des marques trouvées visent des marchandises qui n'ont absolument aucun rapport avec les marques de la Requérante; 2) aucune des marques trouvées n'a autant de ressemblance phonétique et visuelle avec la marque de l'Opposante que la marque de la Requérante; 3) seules les marques des parties en cause comprennent à la fois le mot MONSTER et les lettres finales de _ERGY.

[30] Je n'attribuerai que peu de poids aux résultats de la recherche concernant l'état du registre, pour les motifs qui ont été exposés dans les paragraphes qui précèdent.

Conclusion concernant l'article 16

[31] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver que la confusion est peu probable à l'égard des boissons, notamment des marchandises suivantes :

cacao, boisson de cacao avec lait, café, thé, boissons à base de thé avec aromatisant aux fruits.

[32] Cependant, j'estime que les autres marchandises sont suffisamment différentes du domaine d'intérêt de l'Opposante pour que la confusion soit peu probable à leur égard.

[33] Par conséquent, les deux motifs d'opposition fondés sur l'art. 16 ne sont retenus qu'à l'égard des boissons de la Requérante.

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[34] L'Opposante a déclaré que la Marque n'est pas distinctive parce que les marques des parties créent de la confusion. La date pertinente pour l'examen du caractère distinctif est la date du dépôt de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

[35] Dans les circonstances de l'espèce, la date à laquelle la question de la confusion doit être tranchée n'a aucune incidence. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est retenu seulement à l'égard des boissons de la Requérante, ainsi qu'il en a été décidé précédemment relativement aux motifs fondés sur l'art. 16.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

[36] Dans sa déclaration, l'Opposante a soulevé deux motifs d'opposition fondés sur l'article 30 de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e)

[37] Premièrement, l'Opposante a déclaré que la demande n'est pas conforme à l'al. 30e) parce qu'en fait, la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a soutenu que ce motif devait être retenu parce que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait à cet égard. Cependant, la Requérante n'a pas à s'acquitter de son fardeau avant que l'Opposante se soit déchargée du sien. L'Opposante n'a produit aucune preuve en ce qui concerne ce motif d'opposition et ne s'est donc pas déchargée de son fardeau. C'est pourquoi ce motif est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

[38] Deuxièmement, l'Opposante a déclaré que la demande n'est pas conforme à l'al. 30i) parce que, au moment de la production de la demande, la Requérante savait que l'Opposante avait déjà employé MONSTER ENERGY et ne pouvait donc pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque. Toutefois, lorsque le requérant fournit la déclaration exigée par l'alinéa 30i), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la mauvaise foi du requérant est établie. [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* C.P.R. (2d) (C.O.M.C.), à la page 155] Puisqu'en espèce une telle preuve n'a pas été faite, le motif d'opposition fondé sur l'al. 30i) est rejeté.

Décision

[39] En vertu des pouvoirs qui me sont délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, et en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi, je rejette la demande seulement à l'égard des marchandises suivantes :

cacao, boisson de cacao avec lait, café, thé, boissons à base de thé avec aromatisant aux fruits.

La demande d'opposition est rejetée à l'égard des autres marchandises énumérées dans la demande.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 2 FÉVRIER 2010.

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Jean-Judes Basque, B. Trad.