

## TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION faite par National Dry Company Limited aux demandes n° 483,008; 483,009; et 483010 concernant une marque de commerce pour une FORME DE BOUTEILLE présentées par Nestlé Sources International S.A.

Le 26 février 1982, la requérante initiale, Source Perrier (Société anonyme), a présenté la demande n° 483,008 afin d'enregistrer comme marque de commerce un signe distinctif, c'est-à-dire [TRADUCTION] «une bouteille de couleur vert glauque en forme de massue, avec ou sans une capsule de couleur or et vert», telle qu'illustrée plus bas.

La demande est fondée sur un emploi au Canada du signe distinctif (ci-après nommé «marque dont l'enregistrement est demandé» ou «marque de la requérante»), emploi remontant au moins au mois de juin 1976 en liaison avec [TRADUCTION] «des eaux de source/minérales naturellement pétillantes». Le dossier indique que la requérante a par la suite changé son nom pour Nestlé Sources International S.A.

La demande a provoqué plusieurs objections au moment de son examen préalable. Selon une de celles-ci, la marque dont l'enregistrement est demandé n'était pas enregistrable parce qu'elle créait de la confusion avec la marque n° 181,602 (aussi un signe distinctif) enregistrée au nom de Pure Springs (Canada) Limited et liée à [TRADUCTION] «des boissons gazéifiées et non gazéifiées appelées boissons gazeuses.» Selon une deuxième objection, la phrase [TRADUCTION] «avec ou sans une capsule de couleur or et vert» devrait être rayée de la description de la marque. Une troisième objection demandait à la requérante d'établir dans quelle mesure et pendant quelle période de temps la marque dont l'enregistrement est demandé a été employée au Canada; à cet égard, voir l'actuel paragraphe 32(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

La première objection a été écartée lorsque l'enregistrement

n° 181,602 a été radié du registre par suite d'une procédure engagée aux termes de l'article 44 (maintenant 45), le 21 octobre 1983. La deuxième objection a été écartée lorsque la requérante a déposé une demande modifiée (en date du 14 mai 1986) ayant la phrase [TRADUCTION] «avec ou sans une capsule de couleur or et vert». La requérante a répondu à la troisième opposition en déposant l'affidavit de Guy Gibelin, daté le 9 juillet 1984. Elle s'est aussi appuyée sur l'affidavit Gibelin pour modifier sa date de premier usage de la marque, qui remonterait [TRADUCTION] «au moins au mois d'octobre 1956»; à cet égard, voir la règle 36c) du *Règlement sur les marques de commerce*.

Par conséquent, la demande inscrite au dossier s'applique au signe distinctif illustré plus haut de couleur vert glauque et que l'on prétend être caractéristique de la marque et est fondée sur un emploi au Canada de la marque qui remonterait au moins au mois d'octobre 1956.

La demande en cause a été annoncée le 24 septembre 1986 dans le Journal des marques de commerce à des fins d'opposition. L'opposante, National Dry Company Limited, a produit le 24 février 1987 une déclaration d'opposition dont une copie a été envoyée à la requérante le 13 mars 1987. La requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration.

Le premier moyen d'opposition porte que la requérante n'a pas le droit d'enregistrer la marque en question parce que l'opposante, ses prédécesseurs, ses compagnies liées et leurs concessionnaires utilisent des bouteilles de forme identique ou créant de la confusion pour embouteiller des boissons gazeuses au moins depuis 1955, c'est-à-dire avant la date du premier usage indiquée dans la demande.

Le deuxième moyen d'opposition précise que la marque dont l'enregistrement est demandé n'est pas distinctive de la marchandise de la requérante parce qu'à la date de la production de la demande, la marque créait de la confusion avec les formes de bouteille utilisées par l'opposante, ses compagnies liées et d'autres, en liaison avec des boissons gazeuses, de l'eau gazéifiée

et de l'eau minérale.

Les troisième et quatrième moyens d'opposition, fondés sur l'actuel article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, se lisent comme suit :

Il semble que le quatrième moyen d'opposition est fondé sur l'actuel alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, car les termes utilisés reprennent ceux de l'alinéa en question. Il n'est pas tout à fait certain que le troisième moyen d'opposition soit aussi fondé sur l'alinéa 30a), mais j'ai estimé qu'il s'agissait là d'une déficience d'ordre technique. À cet égard, la requérante n'a pas soulevé d'objection au troisième moyen d'opposition tel qu'il a été avancé, et l'opposante indique bien qu'elle s'appuie sur l'alinéa 30a) à la page 20 de son argumentation écrite.

La preuve de l'opposante repose sur l'affidavit de Elio Madonia, président de la compagnie opposante, et sur celui de Eleanor Parr. La preuve de la requérante repose sur les affidavits de Frank de Vries, président de la société qui a été l'importateur exclusif (au Canada) du produit de la requérante; de Ren G. Dunn,

conseiller en marketing dans l'industrie des boissons gazeuses et de l'eau minérale; de Céline Tremblay, agente des marques de commerce; et de Robin Dodokin, étudiant en droit.

Dans sa contre-preuve, l'opposante a produit les affidavits de Heather Chockley, étudiante en droit, de Jane Sarjeant et de Mirvin Mirsky. Au moment de l'audience, la requérante a soutenu que la contre-preuve de l'opposante n'était pas recevable car elle n'était rigoureusement restreinte à une matière servant de réponse tel que requis par la règle 45 du *Règlement sur les marques de commerce*. J'abonde dans le même sens que la requérante en ce qui a trait à la preuve de M. Mirsky. J'estime toutefois que les affidavits de M<sup>mes</sup> Chockley et Sarjeant sont recevables pour des raisons que j'expliquerai plus loin.

M. de Vries et M. Elio Madonia ont été contre-interrogés relativement à leurs affidavits. Les transcriptions de leurs contre-interrogatoires, ainsi que les réponses données aux engagements pris au moment du contre-interrogatoire de M. Madonia, constituent une partie de la preuve des présentes. Les deux parties ont déposé une argumentation écrite, mais l'opposante n'était pas représentée au moment de l'audience, alors que la requérante était habilement représentée par son agent.

J'examinerai d'abord les troisième et quatrième moyens d'opposition fondés sur l'alinéa 30a). L'alinéa se lit comme suit:

Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

a) un état, dressé dans les termes ordinaires de commerce, des marchandises ... spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée;

(Non souligné dans le texte original.)

Comme nous l'avons indiqué plus haut, les marchandises précisées dans la demande en question sont [TRADUCTION] «des eaux de source/minérales naturellement pétillantes». Les troisième et quatrième moyens d'opposition soulèvent la question de savoir si les termes [TRADUCTION] «naturellement pétillantes» et [TRADUCTION]

« eaux de source/minérales » sont des termes ordinaires de commerce employés pour décrire le produit de la requérante. Pour satisfaire aux critères de l'alinéa 30a), la requérante doit, dans sa demande, énoncer clairement les marchandises ou les services tels qu'ils sont nommés dans le commerce: à cet égard voir la décision de la Commission d'opposition des marques de commerce dans l'affaire *Decra-Loc Canada Ltd. c. Pave Tech, Inc.*, 28 avril 1995 (non-publiée, concernant la demande n° 648,563 pour la marque de commerce PAVE EDGE).

La date pertinente en ce qui a trait aux circonstances évoquées dans les troisième et quatrième moyens d'opposition est la date à laquelle la requérante a produit sa demande: voir la décision de la Commission d'opposition dans *Style-Kraft Sportswear Ltd. c. One Step Beyond Ltd.* (1993), 51 C.P.R. (3d) 271, à la page 274. C'est à la requérante qu'appartient le fardeau de démontrer qu'elle a respecté les dispositions de l'alinéa 30a) de la Loi: voir la décision de la Commission d'opposition dans *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329-330, ainsi que la décision *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1ère inst.). Toutefois, dans la mesure où l'opposante appuie ses moyens d'opposition sur des allégations de fait, le fardeau de présentation revient à l'opposante qui doit prouver ces allégations.

Pour s'acquitter de ce fardeau qui lui incombe relativement à une question en particulier, l'opposante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pour que l'on puisse raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de cette question existent. À la page 298 de la décision *John Labatt*, mentionnée ci-dessus, le juge McNair décrit la charge de présentation de l'opposante dans les termes suivants :

J'estime que l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de

présentation qui lui incombait relativement au quatrième moyen d'opposition. À cet égard, le témoignage de M. de Vries au moment de son contre-interrogatoire indique que le terme «eau de source/minérale» se rapporte à de l'eau de source ayant un contenu minéral. Il n'y a aucune preuve contraire à l'appui de la prétention de l'opposante selon laquelle le terme est vague ou imprécis.

Toutefois, j'en arrive à la conclusion que la preuve au dossier, notamment le témoignage de M. de Vries durant son contre-interrogatoire, ainsi que l'inférence négative que j'ai tirée du fait que la requérante a refusé de permettre à M. de Vries de répondre à certaines questions lors du contre-interrogatoire, permet de satisfaire le fardeau de la preuve de l'opposante en ce qui a trait au troisième moyen d'opposition. Les parties pertinentes de l'affidavit de M. de Vries sont reproduites ci-contre :

(Non souligné dans l'original.)

Selon le témoignage de M. de Vries lors de son contre-interrogatoire (voir page 11 et 12 de la transcription), le produit ou l'eau de la requérante n'est pas potable au moment où elle est extraite de la source souterraine à l'usine de la requérante en France. L'eau gazéifiée qui provient de la source contient du dioxyde de carbone dont il faut extraire les impuretés par filtration. Pour ce faire, on retire le dioxyde de carbone de l'eau une fois rendue à la surface, (c'est-à-dire au-dessus du niveau du sol), on purifie le gaz et on réintroduit par la suite le gaz purifié dans l'eau. Le représentant de la requérante a refusé que l'on poursuive avec une question additionnelle portant sur l'expression «naturellement gazéifiée» ou «naturellement pétillante» que l'on retrouve sur les étiquettes du produit de la requérante au Canada et dans d'autres pays, notamment la France et les États-Unis d'Amérique (voir les pages 15 à 22 de la transcription). La requérante a soutenu que ces questions ne sont pas pertinentes et portent sur des points non couverts par l'affidavit de M. de Vries. Je ne partage pas l'avis de la requérante. L'affidavit de M. de Vries fait explicitement référence à la loi française en ce qui a trait à l'eau pétillante, à la popularité du produit de la requérante en Amérique du Nord et il établit une nette différence entre de l'eau «naturellement pétillante» par rapport à de l'eau gazéifiée artificiellement. De

plus, l'impression générale que donne M. de Vries dans son témoignage est que l'industrie de l'eau embouteillée est une industrie internationale. Il ne faudrait donc pas s'étonner si les fabricants d'eau minérale ou d'eau de source dans différents pays employaient des termes similaires pour décrire leurs produits. Après que ces sujets eurent été soulevés explicitement ou implicitement dans l'affidavit de M. de Vries, il était loisible à l'opposante de poser les questions pertinentes au sujet de l'étiquetage du produit de la requérante dans différents pays.

Si mon interprétation de l'affidavit de M. de Vries est erronée, je considère tout de même que les questions de l'opposante sont pertinentes étant donnée la portée de l'enquête autorisée dans une procédure d'opposition : à cet égard, voir *Coca-Cola Ltd. c. Compagnie Française de Commerce (1991)*, 35 C.P.R. (3d) 406 à la page 412-413 (COMC). Par conséquent, j'ai tiré une inférence négative du refus de la part de la requérante de permettre à M. de Vries de répondre aux questions qui lui étaient adressées au moment du contre-interrogatoire. Cette inférence, c'est que l'eau embouteillée de la requérante ne serait pas normalement qualifiée de «naturellement pétillante» dans l'industrie de l'eau de source/minérale.

La seule preuve probante avancée par l'opposante à l'appui du deuxième moyen d'opposition est constituée des pièces justificatives annexées aux affidavits de M<sup>mes</sup> Sarjeant et Chockley. La pièce A de l'affidavit de M<sup>me</sup> Sarjeant est une copie certifiée conforme d'un avis de décision défavorable, en date du 14 mars 1990, de la Food and Drug Administration du Department of Health and Human Services des États-unis d'Amérique adressé à Perrier/Great Waters of France Inc. situé à Greenwich, CT. La même pièce justificative, mais non-certifiée conforme, est annexée à l'affidavit de M<sup>me</sup> Chockley. La partie pertinente de l'avis est reproduite ci-contre :

Le contenu de l'avis mis en preuve par Heather Chockley et Jane Sarjeant constitue du oui-dire et sa fiabilité est donc douteuse en ce qui a trait aux termes commerciaux utilisés dans l'industrie de l'eau de source/minérale. En lui-même, l'avis ne saurait sans doute pas satisfaire le fardeau de la preuve qui incombe à l'opposante en ce qui a trait au troisième moyen d'opposition. Toutefois, l'avis confirme la prétention de l'opposante selon laquelle l'eau embouteillée de la requérante ne serait pas normalement qualifiée dans l'industrie de «naturellement pétillante». Alors que la valeur probante de l'avis est faible, il demeure néanmoins pertinent et constitue à mon avis une réponse valable au témoignage de M. de Vries.

Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'opposante s'est acquittée du fardeau de preuve relativement léger qui lui incombait quant au troisième moyen d'opposition fondé sur l'alinéa 30a) de la Loi. Par contre, la requérante n'a pas réussi à établir selon la prépondérance des probabilités que son produit serait normalement qualifié dans l'industrie d'eau de source «naturellement pétillante». Au contraire, la preuve indique que le produit de la requérante serait qualifié d'une autre façon afin de le différencier de l'eau de source/minérale non traitée, potable à l'état naturel. Ma décision n'est pas fondée sur le fait que l'étiquetage du produit de la requérante satisfait ou non à la réglementation canadienne ou étrangère en la matière. Plutôt, il s'agit d'une décision que l'on pourra qualifier de technique résultant du fait que la requérante n'a pas réussi à répudier une allégation mise en cause par l'opposante alors qu'elle devait s'acquitter d'un fardeau de présentation relativement léger. J'acquiesce donc au troisième moyen d'opposition de l'opposante, et je n'ai plus à examiner les autres moyens d'opposition.

Compte tenu de ce qui précède, la demande n° 483,008 est rejetée.

Les demandes n° 483,009 et 483,010 portent sur des signes

distinctifs similaires concernant aussi [TRADUCTION] «des eaux de source/minérales naturellement pétillantes». Les points soulevés ainsi que la preuve touchant les demandes n° 483,009 et 483,010 sont les mêmes que ceux dont nous avons discutés plus haut. Ces deux demandes sont donc également rejetées pour la même raison que nous avons rejeté la demande n° 483,008, soit parce que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver qu'elle respectait l'alinéa 30 a) de la Loi.

FAIT À HULL, (QUÉBEC) CE 18<sup>e</sup>JOUR DE DÉCEMBRE, 1995.

Myer Herzig,  
Commissaire,  
Commission d'opposition des marques de commerce