

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Vitasoy International Holdings Limited et de Vitasoy USA Inc.
à la demande no 897,778 produite par Parmalat Dairy & Bakery Inc.
pour l'enregistrement de la marque de commerce VITAMILK**

Le 26 novembre 1998, la requérante Parmalat Dairy & Bakery Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce VITAMILK en se fondant sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec le lait.

La demande a été publiée aux fins de toute opposition éventuelle dans le Journal des marques de commerce du 20 octobre 1999. Le 18 novembre 1999, les co-opposantes Vitasoy International Holdings Limited et Vitasoy USA Inc. ont produit une déclaration d'opposition. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

Comme preuve au titre de la règle 41, les opposantes ont produit l'affidavit de Yvonne M. Lo. Comme preuve au titre de la règle 42, la requérante a produit l'affidavit de Frederic Billon. Les opposantes ont demandé et obtenu l'autorisation de verser d'autres éléments de preuve en vertu de la règle 44(1), soit l'affidavit de Mme Anne Bong Eng Lau.

Les parties ont toutes deux déposé une argumentation écrite et pris part à l'audience.

Dans leur déclaration d'opposition, les opposantes réclament la propriété de la marque de

commerce VITASOY, numéros d'enregistrement 247,464 et 254,100, et de deux marques de commerce constituées du dessin de deux caractères chinois, numéros d'enregistrement 247,978 et 429,015 (désignées ci-après collectivement par « marques de commerce déposées des opposantes »). Si l'on se fie aux enregistrements, les marques enregistrées sous les numéros 247,978 et 429,015 ont été traduites en anglais par VITASOY et VITA respectivement.

On invoque comme premier motif d'opposition que la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées des opposantes.

On invoque comme deuxième motif d'opposition que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque parce que VITAMILK crée de la confusion avec les marques de commerce déposées des opposantes, lesquelles ont été largement employées au Canada antérieurement à la production de la demande de la requérante.

On invoque comme troisième motif d'opposition que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que VITAMILK crée de la confusion avec la marque de commerce VITA des opposantes, laquelle fait l'objet d'une demande d'enregistrement produite le 24 décembre 1992 sous le numéro 719,609.

On invoque comme quatrième motif d'opposition que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que VITAMILK crée de la confusion avec les

dénominations sociales Vitasoy International Holdings Limited et Vitasoy USA Inc. antérieurement employées par les opposantes.

On invoque comme cinquième motif d'opposition que la demande ne satisfait pas à l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce* parce que la requérante n'a pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque VITAMILK au Canada, elle-même étant au fait de l'emploi antérieur des marques déposées et pendantes des opposantes.

On invoque comme sixième motif d'opposition que la marque VITAMILK n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce des opposantes.

Le fardeau ultime appartient toujours à la requérante, mais il incombe d'abord à l'opposante d'établir les faits qu'elle invoque à l'appui de ses motifs d'opposition [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.), p. 329-330; et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), p. 298].

La date pertinente pour chacun des motifs d'opposition est : l'enregistrabilité en vertu de l'alinéa 12(1)*d*) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]; le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 – la date de production de la demande; le respect de l'alinéa 30*i*) -- la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475];

le caractère distinctif -- la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.*, 2004 CF 1185].

La preuve des opposantes

Mme Lo est présidente de l'opposante Vitasoy USA Inc. (ci-après Vitasoy USA). Vitasoy USA vend des aliments et des boissons à base de graines de soya, des boissons aux fruits, des tisanes et des pâtes alimentaires aux États-Unis et au Canada. Vitasoy USA est une filiale à part entière de Vitasoy International Holdings Limited (ci-après Vitasoy International). Vitasoy International possède les marques de commerce VITASOY et VITA (y compris leurs traductions en caractères chinois) et [TRADUCTION] « assujettit à l'octroi d'une licence l'emploi des marques des opposantes à Vitasoy USA en vertu d'un contrat de distribution ». Mme Lo atteste que Vitasoy USA a vendu sous licence de Vitasoy International les marchandises suivantes au Canada depuis les dates suivantes :

- boissons non gazéifiées et non alcoolisées à base de graines de soya sous les marques de commerce VITASOY et VITASOY en caractères chinois depuis au moins 1979 ;
- jus de fruits et de légumes et thés sous les marques de commerce VITA et VITA en caractères chinois depuis au moins 1980 ;
- tofu et crème-dessert à base de graines de soya sous les marques de commerce VITASOY et VITASOY en caractères chinois depuis au moins novembre 1994.

Elle fournit à l'appui des factures concernant ces ventes pour chaque année allant de 1980 à 2000. Les produits sont vendus à des grossistes en aliments et en boissons au Canada.

Mme Lo atteste qu'entre 1990 et 2000, les ventes annuelles au Canada des produits présentant la marque de commerce VITASOY se chiffraient en moyenne à environ

1,3 million de dollars américains. Au cours de la même période, les ventes annuelles au Canada des produits présentant la marque de commerce VITA se chiffraient en moyenne à environ 1,2 million de dollars américains. Plus de plus de vingt échantillons d'étiquettes ou d'emballages employés au Canada ont été produits. Cinq différents échantillons de contenants pour la boisson au soya VITASOY ont été produits, dont deux portent la mention [TRADUCTION] « distribué par Vitasoy USA Inc. » et trois portent la mention [TRADUCTION] « fabriqué par Vitasoy International Holdings Ltd. ».

À l'audience, l'agent de la requérante a soulevé des réserves concernant les déclarations de Mme Lo sur les ventes. L'agent a tout particulièrement souligné qu'il était possible d'affirmer que les ventes annuelles ont été importantes en moyenne même si elles ont pu avoir été minces ou inexistantes pendant une ou plusieurs années au cours de cette décennie. Cependant, je ne suis pas disposée à faire entièrement abstraction des chiffres d'affaires compte tenu du fait que la période visée par les déclarations de Mme Lo se termine seulement un an ou deux après les deux dates pertinentes du 26 novembre 1998 et du 18 novembre 1999 -- ce à quoi il faut ajouter que Mme Lo a fourni différentes factures pour chaque année de cette décennie et que la requérante a choisi de ne pas la contre-interroger. J'accepte donc que les ventes liées aux marques de commerce des opposantes étaient importantes antérieurement à chacune des dates pertinentes.

Mme Lo atteste également que du mois d'avril 1997 au mois d'avril 1998, Vitasoy USA a dépensé plus de 80 000 \$US pour promouvoir des produits présentant une ou plusieurs marques des opposantes au Canada. Elle produit des copies des publicités employées au

Canada, notamment celles datant de 1995 et de 2000.

Mme Lo a fourni divers renseignements concernant l'emploi, la promotion et l'enregistrement des marques des opposantes à l'étranger, mais je ne les considère pas pertinents quant aux questions dont nous sommes saisis.

Mme Lau, avocate, affirme qu'à sa connaissance les caractères chinois reproduits dans l'enregistrement numéro 247,978 peuvent correspondre en anglais aux mots VITA MILK. Elle produit également des copies de certains enregistrements de marques de commerce détenus à l'étranger par Vitasoy International.

La requérante a soulevé des objections concernant l'expertise de Mme Lau sur le chinois écrit ainsi que la pertinence en l'espèce des consommateurs pouvant lire les caractères chinois. Il ne m'apparaît pas nécessaire d'en traiter davantage puisque ma décision ne dépend pas du témoignage de Mme Lau.

La preuve de la requérante

M. Billon, recherchiste en marques de commerce chez Thomson & Thomson, a interrogé le registre canadien des marques de commerce le 25 mai 2001 [TRADUCTION] « pour déterminer si l'élément VITA est couramment utilisé dans les catégories 29 et 30 de la classification internationale des produits et services ». Il a repéré environ 50 enregistrements pour des marques comportant le préfixe VITA, dont certaines appartiennent à Vitasoy International. Parmi les marques plus pertinentes appartenant à

des tiers, notons ceux-ci :

1. **VITA & Dessin enregistrée pour de la poudre de lait écrémé et de la farine de soya;**
2. **VITA BEST & Dessin enregistrée pour des boissons, notamment des extraits fluides d'herbes, des tisanes médicinales, des tisanes sucrées, des thés naturels aromatisés;**
3. **VITANA enregistrée pour du fromage et des pâtes alimentaires;**
4. **VITA SHAKE enregistrée pour des laits frappés comme substituts de repas;**
5. **VITA-SPELT enregistrée pour des pâtes alimentaires;**
6. **VITA FONTS II enregistrée pour des eaux minérales et des préparations pour boissons;**
7. **VITAPRO enregistrée pour des protéines de légumes texturisées principalement transformées à partir de farine de soya texturisée;**
8. **VITARROZ & Dessin enregistrée pour du malt et des boissons gazeuses aromatisées;**
9. **VITA EGG PLUS 3 enregistrée pour des oeufs;**
10. **VITAGHURT enregistrée pour des fromages, du lait caillé et du yogourt;**
11. **VITA-PAKT enregistrée pour des boissons non alcoolisées, des boissons aux fruits et des jus de fruits frais;**
12. **VITAMAC enregistrée pour du macaroni et des produits de farine;**
13. **VITA SANA enregistrée pour des nectars de fruits;**
14. **VITAL BRAND enregistrée pour des jus;**
15. **VITALE enregistrée pour des pâtes alimentaires;**
16. **VITA HEALTH enregistrée pour des tisanes et des jus.**

Avant de procéder à l'analyse, je vais traiter de la prétention des opposantes à l'audience selon laquelle, s'agissant de oui-dire, la recherche effectuée par la firme Thomson & Thomson n'est pas admissible en preuve puisqu'une base de données appartenant à un tiers a été utilisée et que le rapport de recherche comportait une clause d'exclusion de responsabilité quant à son exhaustivité et à son exactitude. J'estime que la valeur probante de la recherche de M. Billon n'a pas à être atténuée pour les motifs suivants. Premièrement, bien que la recherche ait été effectuée à partir de la base de données appartenant à la firme Thomson & Thomson, cette base de données fait partie du registre canadien des marques de commerce et est de ce fait considérée conforme à [TRADUCTION] « l'intégrité originale des données officielles consignées par l'OPIC tout en les rendant plus exactes et instructives...

par l'ajout d'enrichissements fort utiles ». Deuxièmement, les opposantes n'ont relevé aucune erreur ni inexactitude dans les résultats de la recherche. Troisièmement, les opposantes ont choisi de ne pas contre-interroger M. Billon et elles n'ont soulevé aucune objection pour oui-dire avant l'étape de l'audience [voir *Canadian Council of Professional Engineers c. John Brooks Co.* (2001), 21 C.P.R. (4th) 397 (C.O.M.C.), p. 402].

Probabilité de confusion

Chaque motif d'opposition se fonde sur l'allégation selon laquelle la marque de commerce de la requérante causera vraisemblablement de la confusion avec une ou plusieurs marques des opposantes. La date pertinente pour apprécier la probabilité de confusion varie en fonction des motifs, comme nous en avons déjà fait état.

Le critère qu'il convient d'appliquer en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour décider s'il y a confusion selon le critère énoncé au paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, et notamment de celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : 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; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

Dans la décision *Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association et al.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.), p. 58-59, le juge Malone a résumé en ces termes les principes directeurs applicables à l'appréciation de la probabilité de confusion :

L'examen de certains arrêts-clés fournit également des principes directeurs pratiques. Par exemple, la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure. S'agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l'idée dont il est question à l'alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout. De la même façon, puisque c'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n'est pas correct, pour l'application du critère de la confusion, de placer les marques l'une en regard de l'autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services. Quand il s'agit de marques célèbres ou notoirement connues, il peut être plus difficile d'établir qu'il n'y a pas de probabilité de confusion, particulièrement quand le genre des marchandises est similaire. En dernier lieu, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids. Chaque cas de confusion peut justifier qu'on accorde plus d'importance à l'un de ces critères.

Je n'ai pas à me pencher sur la probabilité de confusion au regard du motif fondé sur l'alinéa 30i) parce que rien ne donne à penser que la requérante connaissait l'existence des marques de commerce des opposantes lorsqu'elle a produit sa demande; ce motif est rejeté au motif que les opposantes ne se sont pas acquittées de leur fardeau de preuve initial.

Je me penche ensuite sur les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d). Bien que les opposantes n'aient soumis aucune copie des certificats d'enregistrement des marques de

commerce sur lesquels elles s'appuient, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre pour confirmer leur existence [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.*, 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et confirmé que les enregistrements invoqués sont toujours inscrits en règle dans le registre.

Je commencerai tout d'abord par examiner la probabilité de confusion entre la marque déposée VITASOY et la marque VITAMILK appartenant à la requérante.

VITAMILK et VITASOY possèdent le même caractère distinctif inhérent.

Rien n'indique que la marque VITAMILK soit même devenue connue, alors que la marque VITASOY est devenue connue au Canada.

La requérante n'a pas démontré l'emploi de la marque VITAMILK, alors que les ventes des boissons au soya VITASOY sont attestées au Canada depuis 1980.

La demande relative à la marque VITAMILK concerne le lait, alors que les enregistrements relatifs à la marque VITASOY visent les aliments et les boissons suivants :

[TRADUCTION] boisson au soya, lait caillé au soya, yogourt au soya, gâteau au soya, boissons non alcoolisées à base de légumes, boissons non gazéifiées et non alcoolisées à base de graines de soya, nommément boissons aux fruits et aux légumes, concentrés servant à la confection de boissons non gazéifiées et non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et aux légumes, et extraits de fruits et graines de soya servant à la confection de boissons non alcoolisées et non gazéifiées, nommément boissons aux fruits et aux légumes, substitut de lait à base végétale fabriqué avec des graines de

soya (lait de soya), tofu, caillé de soya en conserve ou séché, yogourt à base de soya, substituts de viande à base de graines de soya, nommément saucisses sans viande; crème-dessert à base de graines de soya, crème pâtissière, crème glacée et yogourt glacé, succédané de nouilles et pâtes alimentaires.

Les marchandises de la requérante et des opposantes se recoupent donc dans la mesure où toutes deux vendent des boissons, bien que l'une soit un produit laitier et l'autre non. Les parties semblent convenir qu'il s'agit en l'espèce d'un cas de « boisson contre boisson ».

Je note que bien que les enregistrements relatifs à VITASOY soient fondés sur l'emploi, Mme Lo n'a fait état de l'emploi de la marque VITASOY qu'en liaison avec des boissons non gazéifiées et non alcoolisées à base de graines de soya, du tofu et des crèmes-desserts à base de graines de soya. On trouve notamment dans l'état déclaratif des marchandises des opposantes la mention d'un [TRADUCTION] « succédané de lait », mais aucune preuve attestée par des factures ou des étiquettes ne porte particulièrement sur la vente d'un succédané de lait de marque VITASOY. On peut cependant lire sur certains outils de promotion versés en preuve [TRADUCTION] « Vitasoy sera un délicieux complément à votre café latté et à vos céréales du matin » et [TRADUCTION] « Cette boisson sans lactose convient tout particulièrement aux personnes allergiques au lait ». Je constate en outre que les factures des opposantes renvoient, dans l'entête de la gamme de produits, à ce qui suit : [TRADUCTION] « Lait de soya, boissons, tofu, pâtes alimentaires et produits de spécialité ». Nous avons également été saisis d'une publicité parue dans un journal canadien du 29 avril 1998, dans laquelle la boisson au soya naturelle VITASOY – produit non laitier -- était annoncée à 2,29 \$ le litre, et certains emballages de la boisson VITASOY indiquaient que le produit n'était pas un produit laitier.

Je supposerai que le lait de la requérante emprunterait les circuits habituels de distribution, par exemple les épiceries. La preuve des opposantes montre que VITASOY est vendue à des grossistes en aliments et en boissons. Je tiendrai pour acquis que ces grossistes vendent à leur tour au moins quelques produits VITASOY à des magasins tels que des épiceries. Les circuits de distribution des parties se recoupent donc vraisemblablement.

Dans l'ensemble, les marques VITAMILK et VITASOY se ressemblent passablement dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. La première composante d'une marque est généralement considérée plus importante aux fins de distinction [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)]. En l'espèce, les marques possèdent une première partie qui est identique à l'autre et une seconde partie qui décrit le produit en cause. Les opposantes font valoir que, le lait de soya existant bel et bien, le consommateur confondra vraisemblablement le soya avec le lait.

La preuve sur l'état du registre est une autre circonstance de l'espèce qui doit être prise en compte. Cependant, la preuve sur l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où on peut en tirer des inférences sur l'état du marché [*Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.)]. On ne peut tirer des inférences sur l'état du marché à partir de la preuve sur l'état du registre que si on relève un grand nombre

d'enregistrements pertinents [*Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

En l'occurrence, au moins 17 enregistrements de marques versés en preuve ont pour préfixe le mot VITA en liaison avec des marchandises recoupant celles énumérées dans les enregistrements des opposantes. De ce nombre, seuls neuf enregistrements concernent les marchandises en cause, soit les boissons. (L'étendue de la protection dont bénéficierait la marque de commerce VITASOY par rapport aux autres marchandises n'a pas à être tranchée en l'espèce.) Neuf marques de commerce enregistrées par des tiers ne permettent pas de tirer des inférences sur l'état du marché.

Après examen de toutes les circonstances de l'espèce, je ne suis pas convaincue suivant la prépondérance des probabilités qu'il n'existe, à ce jour, aucune probabilité raisonnable de confusion entre le lait VITAMILK et la boisson au soya VITASOY. J'estime qu'un consommateur ordinaire ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce VITASOY, applicable à une boisson au soya, aura tendance à inférer en se fiant à sa première impression que les marchandises VITAMILK sont liées d'une quelconque façon aux marchandises VITASOY. J'ai tiré cette conclusion en gardant tout particulièrement à l'esprit le fait que la marque VITAMILK n'a pas été employée à ce jour, alors que la marque VITASOY a été employée de façon importante, et que les marques sont toutes deux associées à des produits visant un but similaire. Quoique le produit VITASOY puisse ne pas apparaître dans l'esprit du consommateur comme étant du lait, il ne s'agit pas là du critère applicable. Il s'agit de savoir s'il peut raisonnablement conclure que le lait

VITAMILK et les boissons au soya VITASOY proviennent de la même compagnie. J'ai répondu à cette question par l'affirmative.

Je tire une conclusion similaire en ce qui a trait à la date pertinente antérieure applicable au motif d'opposition fondé sur l'article 16 au regard de l'emploi antérieur de la marque de commerce VITASOY.

Les motifs d'opposition fondés sur les articles 12 et 16 sont par conséquent accueillis dans la mesure où ils s'appuient sur la marque de commerce VITASOY.

La date du 18 novembre 1999 est la date pertinente en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif. La preuve produite à cette date ne diffère pas substantiellement de celle produite au 26 novembre 1998. Ma conclusion quant à la probabilité de confusion concernant ce motif est donc identique à celle que j'ai tirée quant aux motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement. Les motifs d'opposition fondés sur le caractère distinctif sont par conséquent accueillis dans la mesure où ils s'appuient sur la marque de commerce VITASOY.

Comme j'ai déjà donné gain de cause aux opposantes sous trois motifs distincts d'opposition, je ne traiterai pas des autres motifs.

Dispositif

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce aux termes du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette la demande d'enregistrement conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 22^e JOUR DE SEPTEMBRE 2004.

**Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions de marques de commerce**