



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

Référence : 2014 COMC 148
Date de la décision : 2014-07-21

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Dairy Farmers of Canada/Les
Producteurs Laitiers du Canada à l'encontre
des demandes d'enregistrement n^{os} 1,407,605
et 1,430,288 pour les marques de commerce
MONSTER MILK et MONSTER MLK
respectivement au nom de Cytosport, Inc.**

[1] Dairy Farmers of Canada/Les Producteurs Laitiers du Canada (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement des marques de commerce MONSTER MILK et MONSTER MLK (parfois appelées collectivement les Marques) qui font l'objet des demandes d'enregistrement n^{os} 1,407,605 et 1,430,288 respectivement.

[2] Les demandes ont été produites par Cytosport, Inc. (la Requérante) le 18 août 2008 et le 9 mars 2009 respectivement et sont fondées sur un emploi projeté des Marques au Canada en liaison avec les marchandises suivantes, dans leur version révisée :

[TRADUCTION]

Suppléments alimentaires pour utilisation dans l'entraînement des athlètes, notamment pour l'amélioration de la force corporelle et l'augmentation de la masse musculaire, sauf boissons prêtes à boire. (les Marchandises)

[3] Les oppositions ont été engagées par l'Opposante en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). La question déterminante en l'espèce est de

savoir si les Marques donnent une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des Marchandises.

[4] Pour les motifs qui suivent, chaque opposition est rejetée.

Le dossier

[5] L'Opposante a produit des déclarations d'opposition essentiellement identiques à l'encontre de chaque demande d'enregistrement le 5 octobre 2011. Les déclarations d'opposition allèguent que les demandes d'enregistrement ne respectent pas les exigences de l'article 30 de la Loi pour un certain nombre de raisons; que les Marques ne sont pas enregistrables en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi et qu'elles ne possèdent pas de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi, puisque le consommateur moyen risque de croire qu'elles sont faites avec du [TRADUCTION] « vrai lait » ou qu'elles contiennent du « vrai lait ».

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans chaque cas dans laquelle elle conteste les allégations de l'Opposante.

[7] Comme preuve dans chaque cas, l'Opposante a produit un affidavit d'Ian MacDonald, directeur national de la commercialisation et de la nutrition de l'Opposante, souscrit le 6 janvier 2012. L'affidavit de M. MacDonald sert, entre autres choses, à présenter en preuve diverses définitions du terme « milk » [lait] de même que des copies de parties pertinentes de plusieurs lois et règlements provinciaux et fédéraux applicables aux produits laitiers, y compris le lait. J'aimerais indiquer à ce point de ma décision que je ne m'appuierai sur aucune déclaration représentant les opinions du déposant sur des questions ayant trait au bien-fondé des motifs d'opposition ni n'y accorderai aucun poids [voir *British Drug Houses Ltd c. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 CPR 48 à 53 (C. de l'É. Can.)].

[8] Comme preuve dans chaque cas, la Requérante a produit les affidavits énumérés ci-dessous :

- Ryan Steeves, un avocat adjoint employé au sein du cabinet d'avocats représentant la Requérante, souscrit le 24 septembre 2012. L'affidavit de M. Steeves sert essentiellement à présenter en preuve diverses définitions du terme « milk » [lait];

- Andrea Pitts, une étudiante en droit employée au sein du même cabinet, souscrit le 21 septembre 2012. L'affidavit de M^{me} Pitts sert essentiellement à présenter en preuve les résultats de recherches sur l'état du marché pour des produits comprenant les termes « milk » [lait], « butter » [beurre] ou « cream » [crème];
- Gustavo Gil, un stagiaire en droit employé au sein du même cabinet, souscrit le 28 septembre 2012. L'affidavit de M. Gil sert essentiellement à présenter en preuve les résultats d'une recherche sur Internet à l'aide du moteur de recherche Google pour des produits et des emballages qui utilisent ou présentent le terme « milk » [lait];
- Karen E. Thompson, une recherchiste en marques de commerce employée au sein du même cabinet, souscrit le 24 septembre 2012. L'affidavit de M^{me} Thompson sert essentiellement à présenter en preuve les résultats de diverses recherches menées dans les dossiers conservés par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada grâce à Onscope, la banque de données des marques de commerce en ligne, pour repérer des marques actives composées des termes « milk » [lait], « butter » [beurre] ou « cream » [crème] ou comprenant ces termes;

[9] La Requérante a également produit dans chaque cas deux affidavits de sa vice-présidente des questions juridiques et réglementaires, Roberta White. Les premiers affidavits ont été souscrits le 20 septembre 2012. Ils ont été remplacés dans chaque cas par un deuxième affidavit souscrit le 9 octobre 2012. Les deuxièmes affidavits visent à corriger des erreurs faites au moment de la production de ses premiers affidavits. L'affidavit de M^{me} White fournit des renseignements sur les affaires de la Requérante et traite des produits MONSTER MILK et MONSTER MLK, qui feraient partie de la même série de produits MONSTER qui sont conçus et spécialement formulés pour les athlètes et les culturistes sérieux qui cherchent à développer ou à maintenir une masse musculaire.

[10] Aucun des témoins n'a été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[11] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et étaient représentées à l'audience au cours de laquelle l'Opposante a retiré tous les motifs d'opposition de non-conformité fondés sur

l'article 30 de la Loi, sauf celui fondé sur l'article 30*i*). Par conséquent, ces motifs d'opposition ne seront pas examinés plus en détail.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[12] L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits allégués à l'appui de chacun de ses motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que chacune des Marques est enregistrable [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.); et *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

L'examen

Le motif d'opposition de non-conformité fondé sur l'article 30*i*) de la Loi

[13] L'Opposante a allégué que les demandes d'enregistrement des Marques ne respectent pas les exigences de l'article 30*i*) de la Loi, parce que, dans chaque cas, la déclaration de la Requérante qui se dit convaincue d'avoir le droit d'employer chacune des Marques au Canada était fautive à la lumière du [TRADUCTION] « contenu de la présente opposition et du contenu de plusieurs lois fédérales et provinciales ».

[14] Lorsqu'une requérante fournit la déclaration exigée par l'article 30*i*), un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que la requérante est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)] ou lorsqu'il y a un cas évident de non-respect d'une mesure législative fédérale [voir *Interprovincial Lottery Corp c. Monetary Capital Corp* (2006), 51 CPR (4th) 447 (COMC) et *Interactive Design Pty Ltd c. Grafton-Fraser Inc* (1998), 87 CPR (3d) 537 (COMC)]. La date pertinente pour l'examen de cette question est la date de production de la demande d'enregistrement de la marque [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)].

[15] En l'espèce, l'Opposante n'a pas précisé les mesures législatives spécifiques qui feraient en sorte que les déclarations de la Requérante en vertu de l'article 30*i*) soient fausses. La

Requérante soutient que cela contrevient à l'article 38(3)a) de la Loi, parce que le motif d'opposition, comme il est allégué, n'est pas présenté avec suffisamment de détails pour lui permettre d'y répondre. Toutefois, selon *Novopharm Limited c. AstraZeneca AB* (2002), 21 CPR (4th) 289 (CAF), je dois évaluer le caractère suffisant des arguments en liaison avec la preuve. Comme susmentionné, l'affidavit de M. MacDonald comprend des extraits d'une sélection de lois et règlements. Plus particulièrement, la pièce IM-4 comprend des extraits de ce qui suit :

- *Loi sur les aliments et les drogues, Lois codifiées du Canada* (LRC 1985, ch. F-27);
- *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, Lois codifiées au Canada* (LRC 1985, ch. C-38);
- *Règlement sur les produits laitiers* (DORS/79-840);
- *Loi sur les produits alimentaires, Lois refondues du Québec* (LRQ, ch. P-29).

[16] L'affidavit de M. MacDonald comprend également, en pièce IM-5, des extraits du *Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments* de 2003 de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

[17] Je suis disposée à inférer qu'il s'agit des mesures législatives fédérales et provinciales auxquelles l'Opposante faisait référence dans chacune de ses déclarations d'opposition.

[18] Cela dit, le fait est que des allégations de non-respect de lois provinciales ne sont pas un fondement approprié à un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) [voir *Interprovincial Lottery Corp v Monetary Capital Corp*, précitée; *Interactive Design Pty*, précitée et *Producteurs Laitiers du Canada/Dairy Farmers of Canada c. Lander* 2013 COMC 178 (CanLII) (*Land of Milk*), au para 14]. Par conséquent, la *Loi sur les produits alimentaires* ne peut constituer un fondement à un motif d'opposition en vertu de l'article 30i).

[19] Quant aux mesures législatives fédérales, l'Opposante fait référence à l'article 5 de la *Loi sur les aliments et les drogues*, qui prévoit que : « Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment — ou d'en faire la publicité — de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa

valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté » et à l'article 7 de la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation*, qui abonde dans le même sens. L'Opposante fait également référence à l'article 9.4.1 du *Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments* de 2003 qui prévoit que : « Sauf indication contraire, le mot "lait" désigne le lait de vache [B.08.003]. Les autorités municipales, provinciales et fédérales établissent et appliquent les normes sur le lait de consommation. [...] L'étiquette du lait provenant d'un autre animal que la vache doit indiquer la source animale du lait en question. »

[20] La Requérante fait valoir que la pertinence du *Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments* de 2003 est discutable, puisqu'il s'agit d'un guide plutôt que d'une mesure législative en soi et qu'il date de 2003. Toutefois, je remarque que l'article 9.4.1 fait formellement référence à l'article B.08.003 de la *Loi sur les aliments et les drogues*.

[21] Malgré tout, la Requérante fait valoir qu'il n'est pas évident si ces mesures législatives s'appliquent aux suppléments alimentaires. Même si c'est le cas, la Requérante fait valoir qu'il n'existe aucune preuve en l'espèce que les Marchandises ne respecteront pas l'ensemble des lois et des règlements pertinents en liaison avec leur fabrication et leur vente. Au contraire, M^{me} White déclare formellement au paragraphe 5 de son affidavit que le distributeur autorisé de la Requérante au Canada travaille avec des fournisseurs internationaux pour s'assurer que les produits importés respectent les lois et règlements pertinents du Canada. La Requérante trace un parallèle entre les cas en l'espèce et la décision *Land of Milk* où la membre Flewelling a écrit au para 26 :

[TRADUCTION]

« Dans son affidavit, M. Landry confirme que les marchandises seront conformes à l'ensemble des lois et des règlements concernant la production et la vente des produits énumérés dans ce document. Par conséquent, je me sens à l'aise de tirer la conclusion que les Marchandises à base de lait sont faites à partir de lait ou contiennent du lait, et que les Marchandises autres que celles à base de lait ne sont pas à base de lait ou ne contiennent pas de lait. »

[22] Quoique ces commentaires aient été émis dans le contexte de l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b) plutôt qu'un motif fondé sur l'article 30i) de la Loi, je suis d'accord avec la Requérante que la déclaration a toutefois été faite par le déposant et que le

registraire était disposé à s'appuyer sur la déclaration. Je ne vois pas pourquoi je n'appliquerais pas le même raisonnement dans les cas en l'espèce.

[23] En effet, je n'ai aucune raison de ne pas présumer que la Requérante respectera la législation en matière d'emballage et d'étiquetage au Canada [voir également par analogie *Dairy Bureau of Canada c. Popsicle Industries Ltd* (199), 30 CPR (3d) 115 (COMC); et *Producteurs Laitiers du Canada/Dairy Farmers of Canada* 2010 COMC 46 (CanLII)]. De plus, il n'existe aucune preuve dans les cas en l'espèce que les Marchandises ne seront pas faites à base de lait ou ne contiendront pas de lait.

[24] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard des mesures législatives invoquées.

[25] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est rejeté dans chaque cas.

Le motif d'opposition de non-enregistrabilité fondé sur l'article 12(1)*b*) de la Loi

[26] L'Opposante a fait valoir que les Marques ne sont pas enregistrables parce que les Marques, qu'elles soient sous forme graphique, écrite ou sonore, donnent une description fautive et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des Marchandises en liaison avec lesquelles l'emploi est projeté. En effet, que les Marques soient sous forme graphique, écrite ou sonore, le consommateur moyen risquerait de croire que les Marchandises sont faites de « vrai lait » ou contiennent du « vrai lait ».

[27] La question de savoir si une marque donne une description claire ou donne une description fautive ou trompeuse doit être examinée du point de vue de l'acheteur moyen des marchandises ou services en liaison avec la marque. De plus, la Marque ne doit pas être disséquée en éléments constitutifs et soigneusement examinée, mais il faut l'envisager sous l'angle de la première impression qu'elle donne [voir *Wool Bureau of Canada Ltd c. le Registraire des marques de commerce*, 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst.), et *Atlantic Promotions Inc c. le Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst.)]. « Nature » signifie un attribut, un trait ou une caractéristique du produit et « claire » signifie « facile à comprendre, évident ou simple » [voir *Drackett Co of Canada Ltd c. American Home Products*

Corp (1968), 55 CPR 29 (C. de l'É.)). La date pertinente pour l'examen de cette question est la date de production de la demande d'enregistrement de la marque [voir *Fiesta Barbecues Ltd c. General Housewares Corp* (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF 1^{re} inst.)].

[28] Pour qu'une marque de commerce soit considérée comme clairement descriptive, il ne suffit pas qu'elle soit suggestive. L'interdiction en ce qui a trait aux marques donnant une description claire vise à empêcher un commerçant de monopoliser un mot qui donne une description claire ou qui est habituellement employé dans le commerce, et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [voir *Canadian Parking Equipment Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 34 CPR (3d) 154 (CF 1^{re} inst.)]. Pour qu'une marque de commerce soit considérée comme fautive et trompeuse, elle doit tromper le public en ce qui concerne la nature ou la qualité des marchandises et des services. La marque doit être jugée descriptive, de façon à suggérer que les marchandises ou les services sont ou contiennent quelque chose, ce qui n'est pas le cas. L'interdiction en ce qui a trait aux marques de commerce fautes et trompeuses vise à empêcher le public d'être trompé [voir *Atlantic Promotions*, précitée; et *Provenzano c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1977), 37 CPR (2d) 189 (CF 1^{re} inst.)].

[29] De plus, comme l'a mentionné le juge Martineau dans *Neptune SA c. Canada (Procureur général)* (2003), 29 CPR (4th) 497 (CF 1^{re} inst.), au paragraphe 11 :

[TRADUCTION]

Afin de déterminer si une marque de commerce tombe sous cette exclusion [article 12(1)*b*]), le registraire doit non seulement tenir compte des éléments de preuve dont il dispose, mais également appliquer son sens commun à l'évaluation des faits. La décision concluant au caractère de description claire, ou encore de description fautive et trompeuse, est fondée sur sa première impression. Il ne doit pas considérer celle-ci isolément, mais à la lumière du produit ou service visé.

[30] Comme l'a souligné la Requérante, l'Opposante a seulement fait valoir que les Marques donnent une *description fautive et trompeuse* de la nature ou de la qualité des marchandises à l'égard desquelles leur emploi est projeté; l'Opposante n'a pas fait valoir que les Marques donnent une *description claire* de la nature ou de la qualité de ces marchandises.

[31] La Requérante fait valoir que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition puisqu'elle n'a produit aucune preuve démontrant que les Marchandises de la Requérante ne seraient pas faites de « vrai lait » ou n'en contiendraient pas ou qu'elles ne pourraient pas être faites de « vrai lait » ou en contenir, comme allégué dans les déclarations d'opposition. En fait, la Requérante fait valoir qu'on peut soutenir que les suppléments alimentaires du genre que prévoit vendre la Requérante pourraient contenir des sources protéiques qui se trouvent également dans le lait de vache.

[32] Comme susmentionné, il n'existe aucune preuve dans les cas en l'espèce que les Marchandises ne seraient pas faites de lait ou n'en contiendraient pas. Selon l'affidavit de M^{me} White, les produits MONSTER MILK et MONSTER MLK ont été spécifiquement conçus pour améliorer et promouvoir la masse et la force musculaire. La formulation des produits MONSTER MILK et MONSTER MLK comprend une plus grande concentration de protéines maigres, y compris des protéines dont la digestion est lente, afin de fournir aux fibres musculaires des acides aminés pendant une plus longue période.

[33] La Requérante fait également valoir que le terme « milk » [lait] a plusieurs autres significations que « lait de vache ».

[34] Comme l'a souligné la Requérante, la preuve même de l'Opposante, produite par l'entremise de l'affidavit de M. MacDonald, présente de nombreuses définitions du terme « milk » [lait] qui n'ont rien à voir avec le « lait de vache » (ou le « vrai lait ») ou les produits laitiers issus de l'industrie laitière. Par exemple, le dictionnaire *Oxford* [pièce IM-1] donne les suivantes :

[TRADUCTION]

1. un fluide blanc opaque sécrété par les mammifères femelles pour l'alimentation de leurs petits;
2. le lait de vache, de chèvre ou de mouton dans l'alimentation;
3. le jus laiteux de plantes, par exemple de la noix de coco;
4. une préparation laiteuse à base d'herbes, de drogues, etc.;
5. tirer du lait d'une (vache, brebis, chèvre, etc.);

6. exploiter (une personne), particulièrement financièrement;
7. tirer le maximum (d'une situation);
8. extraire, particulièrement du venin, etc. de;
9. etc.

[Voir également, dans la même veine, les autres définitions du dictionnaire présentées dans l'affidavit de M. Steeves en pièces A à J ci-jointes.]

[35] La Requérante fait valoir que ces définitions indiquent clairement que le terme « milk » [lait] peut vouloir dire différentes choses et qu'il ne ferait pas, dans l'esprit du consommateur moyen, nécessairement référence au lait de vache.

[36] La Requérante fait valoir, à cet égard, que les termes « milk » [lait], « butter » [beurre] et/ou « cream » [crème] sont fréquemment employés sur le marché canadien en référence à des produits alimentaires et à d'autres produits qui ne comprennent pas de lait de vache (ni aucun produit laitier). Plus particulièrement, la Requérante s'appuie sur les visites effectuées par M^{me} Pitts dans plusieurs épiceries et dépanneurs d'Ottawa en juin 2012, où elle a acheté divers produits, dont aucun ne comprenait de produits laitiers dans sa liste d'ingrédients. Pour les besoins de mon examen, je n'énumérerai que les produits arborant une description qui comprend le terme « milk » [lait] :

1. Organic Edensoy Vanilla Soy Milk [lait de soya à la vanille] [pièce D];
2. Thai Kitchen Coconut Milk [lait de coco] [pièce F];
3. CELEBRATION Herbals, Caffeine Free Milk Thistle Seed Herbal Tea [tisane de chardon-Marie sans caféine] [pièce G];
4. NOW Silymarin Milk Thistle Extract, 120 tablets/capsules [silymarine, extrait de chardon-Marie] [pièce I];
5. Oatmeal Goat Milk & Honey Pure & Natural Soap [savon de lait de chèvre à l'avoine et au miel] [pièce L];
6. SO DELICIOUS Coconut Milk lactose free frozen desert [dessert surgelé sans lactose à base de lait de coco] [pièce N];
7. EXACT Milk of Magnesia USP [lait de magnésie] [pièce O];

8. Original MILK-BONE Brand dog biscuits [biscuits pour chiens] [pièce Q];
9. Nourishing Coconut Milk [shampoing au lait de coco] [pièce R];
10. Jamieson Milk Thistle caplets [caplets de chardon-Marie] [pièce S];
11. DELICIOUS Dairy Free Cocunut Milk for Coffee [lait pour café sans produits laitiers à base de lait de coco] [pièce V].

[37] Même si les achats de M^{me} Pitts ont été faits après la date pertinente, je suis d'accord avec la Requérante que les produits achetés par M^{me} Pitts illustrent essentiellement certaines des définitions du dictionnaire susmentionnées.

[38] La Requérante fait valoir que l'affidavit de M. Gil présente également divers exemples de références en ligne de produits non laitiers comprenant le terme « milk » [lait] dans leur nom. La Requérante souligne que plusieurs de ces produits excluent expressément le lait ou les produits laitiers ou n'ont absolument aucun lien avec le lait de vache ou les produits laitiers. Des exemples comprennent des références semblables à celles comprises dans les définitions du dictionnaire susmentionnées, notamment le lait maternel, le lait de soya, le lait de chèvre, le lait d'amande, le chardon Marie [« milk thistle » en anglais], le lait de magnésie, etc. Quant à M. Gil, le fait que M^{me} Pitts puisse avoir fait ces recherches après la date pertinente est moins pertinent puisque la majorité de ces références, sinon toutes, sont des produits qui illustrent essentiellement les définitions du dictionnaire auxquelles font référence les affidavits de M. MacDonald et de M. Steeves.

[39] Bref, j'estime juste de convenir avec la Requérante que les consommateurs ont l'habitude de rencontrer le terme « milk » [lait] employé en liaison avec des aliments ou autres choses semblables qui ne contiennent pas nécessairement du lait de vache (ni aucun produit laitier). Toutefois, cela n'équivaut pas à dire que le terme « milk » [lait] en soi ne puisse être considéré comme donnant une description fausse et trompeuse de marchandises non laitières. Je reviendrai donc sur ce point un peu plus loin.

[40] La Requérante fait également valoir que l'affidavit de M^{me} Thompson fait référence à plus de 300 marques de commerce actives composées du terme « milk » [lait] ou comprenant ce terme, dont plusieurs couvrent des biens et/ou services qui n'ont rien à voir avec le « lait de

vache » ni aucun produit de l'industrie laitière. Plus particulièrement, la Requérante fait référence à la pièce B jointe à l'affidavit de M^{me} Thompson qui comprend un résumé de ses résultats de recherche. La Requérante fait valoir que le registraire a clairement considéré ces « MILK dans des marques composées » comme étant enregistrables et était d'avis que « MILK dans des marques composées » n'est pas clairement descriptif ou ne donne pas une description fautive et trompeuse des marchandises ou services visés par ces marques, lorsque les marchandises ou services visés par les marques en question ne sont pas des produits laitiers. La Requérante fait valoir le même argument pour d'autres marques de commerce qui comprennent les termes « butter » [beurre] ou « cream » [crème]. Toutefois, le fait que ces marques de commerce ont été déposées ne change rien à l'égard de l'enregistrabilité des Marques en l'espèce. Il suffit de dire que chaque cas doit être tranché en fonction des circonstances qui lui sont propres.

[41] Enfin, et de façon non moins importante, la Requérante fait valoir que l'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de la conclusion que, compte tenu de chaque Marque dans son ensemble, les consommateurs croiraient que MONSTER MILK et MONSTER MLK donnent une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des Marchandises de la Requérante, de manière à tromper les consommateurs ou à les induire en erreur pour qu'ils croient que les produits contiennent du lait de vache ou du lait.

[42] Plutôt, et compte tenu de la signification familière du terme MONSTER [monstre] présentée dans l'affidavit de M^{me} White, qui suggère que MONSTER [monstre] évoque une personne ayant de gros muscles, la Requérante fait valoir que chacune des Marques pourrait suggérer plusieurs autres significations ou évoquer d'autres idées. Par exemple, même si MLK était interprété comme signifiant « milk » [lait], les Marques pourraient faire penser à :

- a) Un produit qui est nutritif, nourrissant ou bénéfique pour le développement et le maintien de gros muscles (où MILK est compris comme étant une métaphore pour quelque chose de bénéfique ou nourrissant pour les muscles);
- b) Un produit qui est nourrissant et bénéfique pour une personne qui fait un entraînement athlétique conçu pour améliorer ou augmenter la masse musculaire;

- c) Métaphoriquement, MONSTER MILK pourrait également être compris comme la meilleure substance santé de base pour « nourrir » les muscles et promouvoir une saine croissance, comme le ferait, par exemple, le lait maternel pour la santé et la croissance des bébés.

[43] Je suis d'accord avec la Requérante.

[44] Les Marques en l'espèce sont composées de deux termes : MONSTER [monstre] et MILK [lait] ou MLK. En ce qui concerne plus particulièrement l'élément MLK de la marque de commerce MONSTER MLK de la Requérante, il est possible qu'un tel élément ne soit pas prononcé par le consommateur moyen comme « milk » [lait]. Plutôt, il est possible qu'un tel élément soit considéré par les consommateurs comme un acronyme composé des lettres initiales M-L-K. En fait, il n'existe aucune preuve suggérant que le consommateur moyen des Marchandises présumerait que MLK signifie « milk » [lait].

[45] Même si un consommateur interprétait MLK comme « milk » [lait], il n'est pas évident quelle signification du terme s'appliquerait ici pour le consommateur.

[46] Le terme MILK [lait] (ou MLK) n'est qu'un élément d'une marque composée. La combinaison du terme MONSTER [monstre] et du terme MILK [lait] (ou MLK) est inhabituelle. Outre le terme MILK [lait] (ou MLK) qui peut évoquer la nature des suppléments alimentaires, il reste l'élément distinctif MONSTER [monstre]. Le terme MILK [lait] (ou MLK) n'est pas plus dominant que le terme MONSTER [monstre]. La combinaison de MONSTER [monstre] et MILK [lait] (ou MLK) ne crée pas une marque de commerce qui peut être perçue dans son ensemble comme donnant une description de la nature ou de la qualité des suppléments alimentaires. Comme la première partie de l'examen n'est pas concluante, les Marques ne peuvent être considérées comme donnant une description fausse et trompeuse. [Voir par analogie *ThaiDesserts Inc*, précitée, au para 15, où la marque de commerce DairyLogic en liaison avec des desserts surgelés et des poudings n'a pas été considérée comme donnant une description de la nature ou de la qualité des marchandises.]

[47] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité est rejeté dans chaque cas.

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

[48] L'Opposante a fait valoir que :

[TRADUCTION]

[...] [les Marques] ne sont pas distinctives des marchandises de la Requérante, parce que [les Marques] ne distinguent pas dans les faits les marchandises en liaison avec lesquelles [leur emploi] est projeté par la Requérante, pas plus que [les Marques] ne sont adaptées à les distinguer.

[49] Comme l'a souligné la Requérante, l'unique paragraphe qui traite du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif n'énonce pas en soi avec suffisamment de précision les raisons pour lesquelles les Marques ne sont pas distinctives. Toutefois, lorsque l'on considère ce paragraphe dans le cadre de l'ensemble des déclarations d'opposition et concurremment avec les éléments de preuve au dossier, il est évident que le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif doit être interprété comme englobant l'allégation que les Marques ne sont pas distinctives en raison du fait qu'elles donnent une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles l'emploi est projeté (concernant le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité examiné précédemment) [voir *Novopharm*, précitée]. Une marque de commerce qui donne une description fausse et trompeuse des marchandises auxquelles elle est liée n'est pas distinctive, à première vue.

[50] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.*, (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[51] Compte tenu de ma conclusion antérieure à l'égard du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité, la différence entre les dates pertinentes n'ayant aucune incidence sur la présente question, je conclus que chacune des Marques était adaptée à distinguer les marchandises visées par les demandes d'enregistrement de la Requérante de celles d'autres propriétaires au sens de l'article 2 de la Loi à la date de production des déclarations d'opposition. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté dans chaque cas.

Décision

[52] Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay