



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

**Référence : 2018 COMC 7**

**Date de la décision : 2018-01-22**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Juice International Holdings, Inc.**

**Opposante**

**et**

**Juice DMS Advertising Limited**

**Requérante**

**1,559,009 pour la marque de commerce**

**Demandes**

**JUICE MOBILE**

**1,559,010 pour la marque de commerce**

**JUICE**

INTRODUCTION

[1] Juice International Holdings, Inc. s’oppose à l’enregistrement des marques de commerce JUICE MOBILE et JUICE visées par les demandes n<sup>os</sup> 1,559,009 et 1,559,010, respectivement, inscrites au nom de Juice DMS Advertising Limited.

[2] La demande d’enregistrement relative à chacune des marques est fondée sur l’emploi au Canada depuis le 15 août 2010 en liaison avec des services de publicité mobile offerts aux

entreprises de publicité, aux chefs de marque et aux entreprises de marque, lesquels sont décrits plus en détail ci-dessous.

[3] La question déterminante à trancher dans chacune des procédures est celle de savoir si la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement crée de la confusion avec la marque de commerce JUICE de l'Opposante, dont l'emploi antérieur est allégué au Canada en liaison avec des services, y compris la création, la rédaction et la production de matériel de marketing pour des tiers pour utilisation dans les domaines du divertissement, du cinéma, de la télévision et de la musique.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus que chaque demande d'enregistrement doit être repoussée.

#### LE DOSSIER

[5] Chaque demande a été produite par Oriole Media Corp. le 9 janvier 2012 sur le fondement de l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis le 15 août 2010. L'état déclaratif des services contenu dans chaque demande, dans sa dernière version modifiée le 20 avril 2016, est libellé comme suit [TRADUCTION] :

Services de publicité mobile offerts aux entreprises de publicité, aux chefs de marque et aux entreprises de marque, nommément publicité de a) l'envoi de publicités pour des tiers sur des appareils mobiles, des tablettes électroniques et des appareils de jeux de poche ainsi que diffusion de publicités pour des tiers par des canaux de contenu mobile (les Services de la Requérante).

[6] Chaque demande est actuellement inscrite au nom de Juice DMS Advertising Limited à la suite d'une cession portée au registre par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada le 10 juin 2016. Le terme « Requérante » sera utilisé dans l'ensemble de la présente décision pour désigner la propriétaire des deux demandes d'enregistrement à la date pertinente.

[7] Chaque demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 27 novembre 2013.

[8] Chaque opposition a été engagée dans une déclaration d'opposition produite le 2 avril 2014 par Juice Productions Inc. Dans chaque affaire, le registraire a donné l'autorisation

de produire une déclaration d'opposition modifiée datée du 28 avril 2016 qui a eu pour effet de changer l'identité de l'opposante, laquelle est devenue Juice International Holdings, Inc. (l'Opposante) à la suite d'une fusion survenue le 31 août 2015.

[9] Les mêmes motifs d'opposition sont invoqués à l'encontre des demandes. De façon générale, dans chaque affaire, il est allégué comme deux premiers motifs d'opposition que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13, car 1) certains des services décrits dans la demande ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce et 2) la Requérante n'a pas employé la marque de commerce depuis la date revendiquée dans la demande. Les autres motifs d'opposition portent que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce et que la marque de commerce n'est pas distinctive. Ces autres motifs d'opposition reposent sur des allégations de confusion avec la marque de commerce JUICE de l'Opposante ou avec le nom commercial JUICE PRODUCTIONS INC.

[10] En particulier, l'Opposante allègue l'emploi et la révélation au Canada de la marque de commerce JUICE par l'Opposante et sa prédécesseure en titre, Juice Productions Inc., ainsi que l'emploi antérieur au Canada du nom commercial JUICE PRODUCTIONS INC. depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2004 en liaison avec les services suivants [TRADUCTION] :

création, rédaction et production de matériel de marketing pour des tiers pour utilisation dans les domaines du divertissement, du cinéma, de la télévision et de la musique, notamment bandes-annonces de films sur le Web, bandes-annonces de films pour diffusion, bandes-annonces de films pour appareils mobiles, bandes-annonces de films pour le cinéma, promotion de séries télévisées sur le Web, promotion de séries télévisées pour diffusion, promotion de séries télévisées sur les appareils mobiles, promotion de musique sur le Web, promotion de musique pour diffusion, promotion de musique sur les appareils mobiles, promotion d'artistes sur le Web, promotion d'artistes pour diffusion, promotion d'artistes sur les appareils mobiles, illustrations, promotions de sites Web, texte publicitaire et matériel promotionnel numérique et électronique pour les lecteurs de fichiers multimédias en vue de la lecture, du téléchargement, de la sauvegarde et de l'organisation des fichiers numériques de musique et vidéo; services de conception graphique; services de conception d'applications à interface Web; services de gestion de contenu numérique; services de distribution de contenu pour le cinéma, la musique et la télévision; exploitation d'installations de post-production pour le cinéma, la musique et la télévision; services de création pour disques numériques polyvalents (DVD) et disques vidéo numériques haute définition.

[11] Dans chaque affaire, la Requérente a produit et signifié une contre-déclaration et a par la suite obtenu l'autorisation de produire une contre-déclaration modifiée. La Requérente conteste essentiellement chacun des motifs d'opposition.

[12] Au soutien de chaque opposition, l'Opposante a produit un affidavit d'Andrew Buck, le président de Juice Productions Inc. Dans chaque affaire, la Requérente a obtenu une ordonnance prescrivant le contre-interrogatoire de M. Buck. Cependant, le registraire a refusé la dernière demande de prolongation du délai pour se conformer à l'ordonnance de contre-interrogatoire de la Requérente. Par conséquent, M. Buck n'a pas été contre-interrogé par la Requérente.

[13] Au soutien de ses deux demandes, la Requérente a produit un affidavit de Christian Landeta, un parajuriste dans le domaine des marques de commerce à l'emploi de son agent de marques de commerce. Si l'Opposante a obtenu une ordonnance prescrivant le contre-interrogatoire de M. Landeta, aucun contre-interrogatoire n'a été tenu.

[14] Je souligne au passage que la Requérente avait également produit un affidavit de David Wong dont le registraire a ordonné le contre-interrogatoire. Cependant, plutôt que de rendre M. Wong disponible pour être contre-interrogé, la Requérente a retiré son affidavit. En fin de compte, l'affidavit de M. Wong a été retourné à la Requérente, parce que le déposant n'était pas disponible pour être contre-interrogé [article 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement)].

[15] Dans chaque affaire, comme preuve en réponse, l'Opposante a produit un affidavit de Cindy Noel, une secrétaire à l'emploi de son agent de marques de commerce. Mme Noel n'a pas été contre-interrogée.

[16] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit dans chaque affaire. Seule l'Opposante a sollicité la tenue d'une audience. Cependant, l'Opposante a retiré sa demande et l'audience prévue a été annulée.

#### REMARQUE PRÉLIMINAIRE

[17] La prédécesseure en titre de l'Opposante, Juice Productions Inc., a obtenu gain de cause dans une procédure d'opposition engagée à l'encontre de la marque de commerce JUICE

MOBILE & Dessin visée par la demande n° 1,525,820 produite par Oriole Media Corp., la prédécesseure en titre de Juice DMS Advertising Limited [voir *Juice Productions Inc c Oriole Media Corp*, 2015 COMC 204 (l'affaire JUICE MOBILE & Dessin)]. Je reviendrai plus loin sur la décision du registraire dans l'affaire JUICE MOBILE & Dessin.

#### FARDEAU ULTIME ET FARDEAU INITIAL

[18] Dans chaque affaire, c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition modifiée. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

#### LA PREUVE

[19] J'examinerai ci-dessous la preuve des parties; je reviendrai plus en détail sur certains éléments dans mon analyse des motifs d'opposition, lorsqu'il y aura lieu de le faire.

#### **Preuve principale de l'Opposante**

[20] L'affidavit d'Andrew Buck produit au soutien de la demande n° 1,559,009 a été souscrit le 10 octobre 2014 et celui qui a été produit au soutien de la demande n° 1,559,010 a été souscrit le 24 octobre 2014. Dans mon examen de la preuve, j'utiliserai le singulier pour faire référence aux deux affidavits de M. Buck, car ils sont essentiellement identiques.

[21] Au moment de la production de son affidavit, M. Buck était le président de Juice Productions Inc., la prédécesseure en titre de l'Opposante, depuis juin 2004. M. Buck témoigne

entre autres au sujet de l'emploi et de l'annonce de la marque de commerce JUICE au Canada par Juice Productions Inc. (Juice Productions).

[22] D'entrée de jeu, je souligne que je n'accorde aucun poids aux déclarations faites par M. Buck au paragraphe 10 de son affidavit concernant le caractère distinctif de la marque de commerce JUICE de l'Opposante. Ces déclarations constituent des opinions sur des questions de fait et de droit qui doivent être tranchées par le registraire dans les présentes procédures.

[23] Au paragraphe 3 de son affidavit, M. Buck affirme que Juice Productions s'occupe de la création, de la rédaction et de la production de matériel de marketing. Il résume comme suit les services qu'offre Juice Productions en liaison avec la marque de commerce JUICE et le nom commercial Juice Productions Inc. [TRADUCTION] :

création, rédaction et production de matériel de marketing pour des tiers pour utilisation dans les domaines du divertissement, du cinéma, de la télévision et de la musique; services de conception graphique; services de conception graphique en mouvement et d'animation; services de conception d'applications à interface Web; services de gestion de contenu numérique; services de distribution numérique de contenu pour le cinéma, la musique et la télévision; exploitation d'installations de post-production pour le cinéma, la musique et la télévision; services de création pour disques numériques polyvalents (DVD) et disques vidéo numériques haute définition (disques Blu-ray).

[24] Aux paragraphes 4 à 6 de son affidavit, M. Buck parle plus précisément des services de Juice Productions. Il explique que Juice Productions diffuse des longs métrages et du contenu télévisuel sur des plateformes en ligne, comme iTunes, Netflix, les services de vidéo sur demande Rogers, au nom des titulaires des droits sur le contenu (les titulaires des droits). Les titulaires des droits enverraient une copie de leur contenu à Juice Productions et cette dernière le numériserait, l'encoderait et le sauvegarderait dans le format adapté à la plateforme de distribution en question. De plus, Juice Productions reçoit généralement du contenu marketing préparé ou créé du contenu marketing, comme des bandes-annonces de films et des messages publicitaires, que Juice Productions conçoit et/ou monte en fonction d'une durée précise pour diffusion sur diverses plateformes. Juice Productions écrit également des scénarios, enregistre des voix hors-champ et assure la conception sonore finale.

[25] Je m'arrête pour souligner que M. Buck emploie par la suite dans l'ensemble de son affidavit le terme [TRADUCTION] « Services JUICE » pour désigner collectivement les services

décrits aux paragraphes 3 à 6 de son affidavit. Selon une interprétation raisonnable de ces paragraphes, je conclus que les Services JUICE font partie des services décrits dans la déclaration d'opposition modifiée. Par conséquent, j'emploierai également le terme « Services JUICE » dans l'ensemble de ma décision pour désigner collectivement les services de l'Opposante.

[26] M. Bucks [*sic*] affirme que la marque de commerce JUICE figure sur tout ce qui suit [para 7] :

- Ententes
- Contrats
- Plateformes de médias sociaux et sites Internet liés à Juice Productions
- Claquettes au début du contenu cinématographique de divertissement appartenant à Juice Productions
- Plateformes numériques sur lesquelles Juice Productions diffuse du contenu
- Correspondance
- Courriels
- Factures

[27] M. Buck affirme également ce qui suit au sujet de Juice Productions :

- Elle vend, commercialise et exécute les Services JUICE au Canada depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2004 en liaison avec la marque de commerce JUICE [para 9].
- Elle exerce des activités dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Une liste partielle de clients est fournie dans l'affidavit [para 11].
- Elle est [TRADUCTION] « l'un des principaux fournisseurs, dans le monde, de services d'encodage pour iTunes et de distribution sur iTunes pour le cinéma, la musique et la télévision » et [TRADUCTION] « l'un des quelques partenaires d'encodage "privilégiés" par Netflix dans le monde » [para 12].
- Elle détient le site Web accessible au [www.juicesproductionsinc.com](http://www.juicesproductionsinc.com), qui est fonctionnel depuis le 10 août 2004 et reçoit environ 1 000 appels de fichier par mois [para 16].

- Elle a récemment participé à des événements commandités par les médias, en particulier le Festival international du film de Toronto (TIFF), le Festival international du documentaire canadien (HotDocs) et le Festival de films Fantasia [para 19].

[28] Selon la répartition annuelle fournie dans l'affidavit, du 1<sup>er</sup> juillet 2004 au 1<sup>er</sup> juillet 2014, les recettes totales tirées des Services JUICE ont dépassé 15,3 millions de dollars et les dépenses publicitaires engagées pour annoncer les Services JUICE se sont élevées à 133 923,21 \$ [para 14 et 18].

[29] Une description de la preuve documentaire fournie par M. Buck à l'appui de ses allégations d'emploi de la marque de commerce JUICE et du nom commercial Juice Productions Inc. est présentée ci-dessous.

- Copie caviardée d'une entente de confidentialité datée du 22 mars 2013 [pièce A1].
- Copies de claquettes liées aux services de montage commerciaux [pièce A2]. Je souligne que la seule date présentée par celles-ci est le 8 mars 2013.
- Copie caviardée d'une correspondance datée du 9 janvier 2012 [pièce A3].
- Copies caviardées de factures datées du 20 août 2004 et du 8 février 2005 [pièce A4].
- Copie caviardée d'un courriel daté du 3 avril 2013 [pièce A5].
- Copies de listes d'entreprises assurant l'encodage de films, de musique et de contenu télévisuel pour iTunes privilégiées par Apple et d'entreprises assurant l'encodage de films privilégiées par Netflix [pièce B].
- Papier à correspondance officielle et cartes professionnelles [pièce C]. Ceux-ci seraient représentatifs de la manière dont Juice Productions emploie son nom commercial et sa marque de commerce au Canada en liaison avec les Services JUICE depuis le 29 juin 2004.
- Imprimés de certaines pages tirées du site Web *www.juicesproductionsinc.com* [pièce D]. Je souligne que ces pages, qui auraient été imprimées le 27 mars 2013, présentent un avis de droit d'auteur daté de 2012.
- Copies d'une brochure annonçant le TIFF de 2011, de pages tirées du guide de la programmation du HotDocs de 2012 et d'une annonce issue du Festival de films Fantasia de 2014 [pièce E].

- Imprimé de l'inscription de Juice Productions sur *Canada411.ca* [pièce F].

[30] Le reste du témoignage de M. Buck porte sur les activités de la Requérante.

[31] Au paragraphe 22 de son affidavit, M. Buck affirme qu'il est d'avis que la Requérante a établi une filiale sous la marque de commerce JUICE MOBILE et qu'elle [TRADUCTION] « tente clairement de profiter de l'achalandage de Juice Productions, comme le montre son site Web accessible au *juicemobile.org* ». M. Buck ajoute ce qui suit [TRADUCTION] : « Il ressort clairement de l'examen de la page Web "Produits et services" de la requérante accessible au *http://www.juicemobile.org/products-and-services/* que la requérante tente de profiter de l'achalandage établi par Juice Productions dans un domaine connexe. » Je souligne que M. Buck n'a fourni aucune des pages tirées du site Web mentionné, pas plus qu'il n'a fourni la page Web précise qui est mentionnée. Plus important encore, cependant, les déclarations de M. Buck à propos de la Requérante qui tente de profiter de l'achalandage de Juice Productions ne sont d'aucune valeur dans les procédures en cause.

[32] Aux paragraphes 23 à 52 de son affidavit, M. Buck fait diverses déclarations en ce qui concerne les Services et les clients de la Requérante et il explique en quoi ils sont identiques à ceux de Juice Productions. Ces déclarations reposent sur sa [TRADUCTION] « connaissance de l'industrie ». Pour résumer, M. Buck témoigne que tant la Requérante que Juice Productions :

- créent de la publicité pour les appareils mobiles;
- utilisent la conception en mouvement et l'animation dans le matériel de marketing qu'elles créent pour les clients;
- offrent des services de [TRADUCTION] « médias enrichis »;
- convertissent les annonces statiques en annonces en médias enrichis non statiques;
- convertissent le contenu filmé fourni par des entreprises de marque en d'autres formats;
- recueillent et analysent des données et fournissent des mesures aux entreprises de marque;
- offrent une plateforme de partage en ligne;
- comptent parmi leurs clients Rogers Communications, Universal Music, Shaw et Microsoft; et

- travaillent avec de grandes sociétés de médias.

[33] Sans formuler de conclusion pour le moment quant à la valeur du témoignage de M. Buck d'après sa connaissance de l'industrie, je souligne que M. Buck n'est pas un témoin objectif et indépendant. De plus, M. Buck n'a fourni aucune preuve documentaire pour corroborer ses déclarations concernant les Services et les clients de la Requérante (par exemple, des pages tirées du site Web mentionné au paragraphe 22 de son affidavit). Par contre, M. Buck n'a pas été contre-interrogé. De plus, la Requérante a eu l'occasion de réfuter la preuve présentée par M. Buck, mais a choisi de ne pas le faire.

### **Preuve de la Requérante**

[34] L'affidavit de Christian Landeta produit au soutien des deux demandes a été souscrit le 29 octobre 2015.

[35] M. Landeta présente en preuve les résultats des recherches qu'il a effectuées dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes le 28 octobre 2015 pour repérer les marques de commerce actives comprenant le terme « JUICE » [jus] ainsi que les marques de commerce actives comprenant le terme « JUICE » [jus] combiné aux termes « MARKETING », « ADVERT\* » [publicité] ou « DIGITAL » [numérique] dans l'état déclaratif des produits et des services [pièces « 1 » à « 4 »].

### **Preuve en réponse de l'Opposante**

[36] Dans mon examen de la preuve, j'utiliserai le singulier pour faire référence aux deux affidavits de Mme Noel, chacun souscrit le 21 juin 2016, car ils sont essentiellement identiques.

[37] Mme Noel joint deux pièces à son affidavit, dont une est une copie de la décision que le registraire a rendue dans l'affaire JUICE MOBILE & Dessin [pièce CN-2]. L'autre est une copie de la transcription du contre-interrogatoire de David Wong (la Transcription) relativement à son affidavit du 8 août 2013 produit dans le cadre de la preuve d'Oriole Media Corp. dans l'affaire JUICE MOBILE & Dessin [pièce CN-1].

[38] J'examinerai maintenant les observations des parties à propos de l'admissibilité de l'affidavit de Mme Noel comme preuve en réponse produite au titre de l'article 43 du Règlement.

[39] Évidemment, la décision du registraire (par l'intermédiaire du membre Jean Carrière) rendue dans l'affaire JUICE MOBILE & Dessin n'a pas à être produite en preuve pour que l'Opposante mentionne la décision dans ses observations ou pour que j'examine la décision. Par conséquent, j'aborderai seulement les observations des parties quant à l'admissibilité de la Transcription.

[40] La Requérante soutient que la Transcription ne découle pas de sa preuve, mais qu'elle se rapporte plutôt à des questions qui auraient pu, ou auraient dû, être incluses dans la preuve principale de l'Opposante. La Requérante fait remarquer que le contre-interrogatoire de M. Wong dans l'affaire JUICE MOBILE & Dessin a été mené le 20 novembre 2013, tandis que la preuve principale de l'Opposante dans les présentes procédures a été produite presque un an plus tard (14 octobre 2014 pour la demande n° 1,559,009; 30 octobre 2014 pour la demande n° 1,559,010).

[41] L'Opposante ne conteste pas le fait que la Transcription était disponible au moment de la production de sa preuve principale. Cependant, elle soutient que la Transcription est devenue pertinente lorsque la Requérante a produit l'affidavit de M. Landeta. À cet égard, l'Opposante prétend que la preuve donne suite aux résultats de la recherche que M. Landeta a effectuée pour repérer les marques de commerce actives comprenant le terme « JUICE » [jus] combiné au terme « ADVERT\* » [publicité] dans l'état déclaratif des produits et des services, qui a permis de repérer la demande n° 1,525,820. L'Opposante soutient que la Transcription est produite pour démontrer que les services liés aux marques de commerce respectives des parties se recoupent. Enfin, l'Opposante soutient que le simple fait que la preuve était disponible au moment de la production de sa preuve principale n'en empêche pas l'admissibilité comme preuve en réponse (citant *Trans Canaderm Inc c Bio Actif Inc*, 2010 COMC 60, 2010 CarswellNat 1927, aux para 23 et 24).

[42] Selon l'article 43 du Règlement, la preuve doit se limiter strictement aux matières servant de réponse. Dans l'affaire *Halford c Seed Hawk Inc* 2003 CFPI 141, 24 CPR (4th) 220, le

juge Pelletier donne les lignes directrices suivantes à l'égard de ce qui constitue une preuve en réponse valable [TRADUCTION] :

15. En conséquence, j'estime que les principes suivants régissent l'admissibilité des contre-preuves :

1- La preuve qui sert uniquement à corroborer une preuve déjà soumise au tribunal n'est pas admissible.

2- La preuve qui porte sur une question qui a été soulevée pour la première fois en contre-interrogatoire et qui aurait dû faire partie de la preuve principale du demandeur n'est pas admissible. Toute autre nouvelle question qui se rapporte à une des questions en litige et qui ne vise pas uniquement à contredire un des témoins de la défense est admissible.

3- La preuve qui sert uniquement à réfuter un élément de preuve qui a été présenté en défense et qui aurait pu être présenté dans le cadre de la preuve principale n'est pas admissible.

16. J'ajoute un autre principe à ceux que je viens d'exposer. Le tribunal acceptera d'examiner la preuve qui est exclue parce qu'elle aurait dû être présentée dans le cadre de la preuve principale, pour déterminer s'il doit admettre cette preuve en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

[43] Il est vrai que le simple fait que la preuve était disponible au moment de la production de la preuve principale n'en empêche pas l'admissibilité comme preuve en réponse. Néanmoins, il n'est pas permis à une partie de scinder sa preuve [voir *Halford, supra*].

[44] En toute déférence, l'argument de l'Opposante selon lequel la Transcription est produite pour démontrer que les services des parties se recoupent contredit dans une certaine mesure son argument selon lequel la Transcription est devenue pertinente lorsque l'affidavit de M. Landeta a été produit. En effet, comme je l'ai déjà mentionné, une grande partie de l'affidavit de M. Buck est censée démontrer que les services et les clients des parties sont identiques. La Transcription aurait pu être présentée comme preuve documentaire par la voie de l'affidavit de M. Buck.

[45] En dernière analyse, je conclus que la Transcription n'est pas admissible comme preuve en réponse au titre de l'article 43 du Règlement et je ne l'examinerai donc pas davantage.

#### ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

[46] Étant donné qu'il n'y a pas de différence importante entre les deux procédures d'opposition, j'analyserai les motifs d'opposition en employant « la Marque » pour désigner de

manière interchangeable les marques de commerce JUICE MOBILE et JUICE de la Requérante, mais j'établirai au besoin une distinction entre elles. Par conséquent, la conclusion que je tirerai concernant un motif d'opposition s'appliquera aux deux procédures.

### **Non-conformité à l'article 30 de la Loi**

[47] La date pertinente qui s'applique aux deux motifs d'opposition portant que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)].

[48] En l'absence de représentations de la part de l'Opposante, les deux motifs d'opposition sont rejetés sommairement pour les raisons qui suivent.

[49] Bien que ce ne soit pas mentionné dans les allégations, le premier motif d'opposition est fondé sur l'article 30a) de la Loi. Cependant, l'Opposante n'a fourni ni preuve ni argument à l'appui de son allégation selon laquelle la [TRADUCTION] « publicité de a) l'envoi de publicités pour des tiers » ne décrit aucun service (d'autres services auxquels l'Opposante s'est opposée ne font plus partie de l'état déclaratif des services contenu dans la demande au dossier). Par conséquent, le motif d'opposition est rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

[50] Bien que ce ne soit pas mentionné dans les allégations, le deuxième motif d'opposition est fondé sur l'article 30b) de la Loi. Cependant, l'Opposante n'a pas fourni de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle la Requérante n'a pas employé la Marque depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2010. De plus, il ne s'agit pas en l'espèce d'une affaire dans laquelle l'Opposante peut s'appuyer sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter du fardeau relativement léger qui lui incombe au titre de l'article 30b) de la Loi. Par conséquent, le motif d'opposition est rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

## **Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement**

[51] L'Opposante a invoqué deux motifs d'opposition portant que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque. Bien que ce ne soit pas mentionné dans les allégations, les articles pertinents de la Loi sont les articles 16(1)*a*) et 16(1)*c*), respectivement.

[52] La date pertinente pour apprécier les deux motifs d'opposition est la date de premier emploi revendiquée de la Marque, à savoir le 15 août 2010 [article 16(1) de la Loi].

### Article 16(1)*a*) de la Loi

[53] Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*a*) repose sur une allégation de confusion entre la Marque et la marque de commerce JUICE de l'Opposante, prétendument employée et révélée au Canada par l'Opposante et sa prédécesseure en titre depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2004 en liaison avec les Services JUICE.

[54] D'entrée de jeu, j'estime qu'il n'y a aucune preuve établissant que la marque de commerce JUICE alléguée de l'Opposante a été révélée à un moment quelconque au Canada en liaison avec les Services JUICE au sens de la définition de « faire connaître » énoncée à l'article 5 de la Loi.

[55] Il reste à déterminer si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial d'établir qu'elle a employé sa marque de commerce JUICE alléguée au Canada avant le 15 août 2010 et que celle-ci n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande relative à la Marque, à savoir le 27 novembre 2013 [article 16(5) de la Loi].

[56] Si la plupart des pièces jointes à l'affidavit de M. Buck sont postérieures au 15 août 2010, la pièce C est constituée de papier à correspondance officielle et de cartes professionnelles qui seraient représentatifs de l'emploi de la marque de commerce JUICE de l'Opposante au Canada depuis le 29 juin 2004. De plus, les deux factures fournies comme pièce A4 remontent aux années 2004 et 2005. J'estime que la présentation de « Juice Productions » dans ces pièces constitue un emploi de la marque de commerce JUICE. En effet, le mot « juice » [jus] figure bien en vue au-dessus du mot « productions »; il est imprimé dans une police beaucoup plus grande et dans une graphie cursive différente du mot « productions ». J'ajouterais que, dans son plaidoyer

écrit, la Requérante reconnaît que l'Opposante a présenté une preuve d'emploi de la marque de commerce JUICE au Canada depuis 2004.

[57] En dernière analyse, je suis convaincue que l'affidavit de M. Buck établit que Juice Productions a employé la marque de commerce JUICE au Canada en liaison avec les Services JUICE avant le 15 août 2010 et que la marque de commerce n'avait pas été abandonnée à la date du 27 novembre 2013.

[58] Par conséquent, la question à trancher devient celle de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer que, à la date du 15 août 2010, la Marque ne risquait raisonnablement pas de créer de la confusion avec la marque de commerce JUICE de l'Opposante, employée antérieurement par la prédécesseure en titre de l'Opposante en liaison avec les Services JUICE.

#### *Probabilité de confusion*

[59] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[60] 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 énoncées à l'article 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 produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401;

et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 pour une analyse approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[61] Dans *Masterpiece, supra*, la Cour suprême du Canada a indiqué que le degré de ressemblance entre les marques est 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 à l'article 6(5) de la Loi; la Cour a donc décidé de commencer son analyse par l'examen de ce facteur. J'en ferai autant.

*Article 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*

[62] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faut considérer les marques dans leur ensemble et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever des similitudes ou des différences entre leurs éléments constitutifs.

[63] La première partie d'une marque de commerce est généralement considérée comme la plus importante pour l'appréciation de la probabilité de confusion [voir *Conde Nast Publications Inc c Union Des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183, à la p 188 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Au paragraphe 64 de la décision *Masterpiece*, la Cour affirme que, pour mesurer le degré de ressemblance, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[64] La Requérante soutient qu'il existe seulement un faible degré de ressemblance entre sa marque de commerce JUICE MOBILE et la marque de commerce JUICE de l'Opposante. Je ne suis pas de cet avis. J'estime qu'il y a un degré de ressemblance significatif entre les marques de commerce. La première partie de la marque de commerce de la Requérante, c.-à-d. JUICE, est identique à la marque de commerce de l'Opposante. En outre, j'estime que le terme JUICE [jus] est l'élément le plus frappant de la marque de commerce de la Requérante, car le terme MOBILE décrit le type de services de publicité fournis par la Requérante.

[65] Quant à la marque de commerce JUICE de la Requérante, celle-ci est identique à la marque de commerce de l'Opposante.

[66] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)e favorise l'Opposante.

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

[67] L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a) exige d'évaluer à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties.

[68] S'appuyant sur la preuve présentée par M. Landeta, la Requérente fait valoir que le mot JUICE [jus] [TRADUCTION] « ne possède pas de caractère distinctif inhérent de manière à distinguer une entité quelconque ». Je suis d'avis que cet argument se rapporte davantage à la preuve de l'état du registre à titre de circonstance additionnelle de l'espèce qu'à l'examen du facteur énoncé à l'article 6(5)a) de la Loi. Je reviendrai donc plus loin à la preuve présentée par M. Landeta.

[69] La Requérente soutient à juste titre que le mot JUICE [jus] est un mot anglais d'usage courant. Cependant, il n'a aucune connotation descriptive ou suggestive dans le contexte des services respectifs des parties. Par conséquent, la marque de commerce de l'Opposante et la marque de commerce JUICE de la Requérente possèdent un caractère distinctif inhérent équivalent.

[70] Quant à la marque de commerce JUICE MOBILE de la Requérente, j'estime qu'elle possède un caractère distinctif inhérent à peu près semblable à celui de la marque de commerce de l'Opposante, bien qu'on puisse soutenir que le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce de la Requérente est plus faible, étant donné que le mot MOBILE décrit le type de services de publicité liés à la marque de commerce.

[71] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi.

[72] Je suis perplexe à l'égard des observations de la Requérente selon lesquelles les parties ont toutes deux fourni une preuve [TRADUCTION] « établissant une certaine renommée de leurs marques respectives ». En effet, il n'y a aucune preuve au dossier établissant que la Marque a acquis un caractère distinctif par la promotion ou l'emploi au Canada.

[73] À titre comparatif, l'affidavit de M. Buck indique que les dépenses publicitaires totales liées à la marque de commerce JUICE ont dépassé 79 000,00 \$ entre le 1<sup>er</sup> juillet 2004 et le 1<sup>er</sup> juillet 2010. L'affidavit indique également que les recettes totales tirées des Services JUICE ont dépassé 7,9 millions de dollars entre le 1<sup>er</sup> juillet 2004 et le 1<sup>er</sup> juillet 2010. Bien que la preuve n'indique pas si les recettes totales se rapportent à la marque de commerce JUICE ou au nom commercial JUICE PRODUCTIONS INC., si je considère l'affidavit dans son ensemble, j'estime raisonnable d'inférer qu'une partie importante des recettes tirées des Services JUICE l'a été en liaison avec la marque de commerce JUICE.

[74] En dernière analyse, la preuve est suffisante pour permettre de conclure que la marque de commerce JUICE de l'Opposante était devenue connue au Canada au 15 août 2010.

[75] Par conséquent, l'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a) favorise l'Opposante.

*Article 6(5)b) - la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[76] La preuve établit de façon satisfaisante que Juice Productions avait employé la marque de commerce JUICE de l'Opposante au Canada environ six ans (depuis 2004) avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante (15 août 2010).

[77] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)b) favorise l'Opposante.

*Articles 6(5)c) et d) - le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce*

[78] Comme on pouvait s'y attendre, chaque partie soutient que les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) la favorisent tous deux. Aux fins de mon examen de ces facteurs, je résumerai d'abord les observations des parties, à commencer par celles de l'Opposante.

[79] L'Opposante soutient que les Services de la Requérante sont identiques ou semblables aux Services JUICE ou qu'ils les recoupent et que certains des clients de la Requérante sont les mêmes que ceux de l'Opposante. Il y a lieu de souligner que l'Opposante appuie en partie ses observations en invoquant la Transcription, que j'ai jugée inadmissible comme preuve au titre de l'article 43 du Règlement.

[80] De plus, l'Opposante soutient qu'il a déjà été conclu dans l'affaire JUICE MOBILE & Dessin que le genre des services des parties se recoupe et que les clients des parties se recourent. L'Opposante fait remarquer que la Requérente n'a fourni aucune preuve pour contester la conclusion tirée dans l'affaire JUICE MOBILE & Dessin.

[81] Quant à la Requérente, elle prétend que le genre des services et des entreprises et la nature du commerce des parties se distinguent.

[82] La Requérente soutient qu'elle prépare et diffuse des campagnes de publicité et de marketing destinées à être affichées sur des appareils mobiles comme des téléphones et des tablettes; que ses services sont offerts à un large éventail de sociétés et d'agences; qu'ils ne sont pas restreints à un secteur ou à une industrie en particulier. En revanche, l'Opposante fournit des services de post-production, de voix hors-champ et de bande-annonce pour les industries du divertissement, du cinéma, de la télévision et de la musique.

[83] De plus, la Requérente soutient qu'il n'y a aucune preuve donnant à penser que l'Opposante a offert des services de publicité et de marketing mobiles quelconques à l'une ou l'autre des dates pertinentes. À cet égard, la Requérente soutient qu'il n'y a aucune preuve à l'appui des allégations de M. Buck selon lesquelles Juice Productions s'est employée à fournir des services de publicité dans l'univers mobile.

[84] La Requérente reconnaît que [TRADUCTION] « il semble y avoir un certain recoupement entre les clients qui ont eu recours aux services » des deux parties, mais elle soutient que ce fait à lui seul n'est pas déterminant (citant *United Artist Corp c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 aux p 261 et 262). La Requérente soutient que les services offerts par chaque partie sont spécialisés et qu'ils sont acquis par des professionnels qui ne sont pas susceptibles de confondre deux marques. La Requérente ajoute que [TRADUCTION] « il n'y a eu aucun cas de confusion ».

[85] Je commencerai mon examen des observations des parties en soulignant que j'examinerai plus loin l'argument de la Requérente selon lequel il n'y a eu [TRADUCTION] « aucun cas de confusion » à titre de circonstance additionnelle de l'espèce. Quant à l'argument de la Requérente selon lequel les professionnels qui acquièrent des services spécialisés ne sont pas

susceptibles de confondre deux marques, je me contenterai de dire que la Cour suprême du Canada a confirmé dans *Masterpiece* que l'analyse relative à la confusion est axée sur la première impression du consommateur *lorsqu'il voit les marques en question* [*Masterpiece*, *supra*, para 70].

[86] Si l'absence de contre-interrogatoire ne m'empêche pas d'apprécier la valeur du témoignage de M. Buck, je n'ai aucune raison de mettre en doute sa déclaration sous serment selon laquelle [TRADUCTION] « Juice Productions crée de la publicité pour des studios de cinéma et des distributeurs de films et la publicité prend généralement la forme de bandes-annonces et de messages télévisés disponibles sur les appareils mobiles au moyen des médias sociaux et d'Internet » [para 27 de l'affidavit].

[87] Enfin, il est bien établi en droit que chaque affaire doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres. Manifestement, la preuve dont je dispose est différente de la preuve au dossier dans l'affaire JUICE MOBILE & Dessin. Cependant, compte tenu de la preuve et des observations des parties en l'espèce, les commentaires suivants du membre Jean Carrière ont attiré mon attention, car ils peuvent s'appliquer à l'affaire dont je suis saisie [TRADUCTION] :

[69] La Requérante fait valoir qu'elle fournit des services de publicité et de marketing mobiles à des entreprises. Elle indique également dans son plaidoyer écrit que la Requérante aide les entreprises et les agences de publicité à préparer et à diffuser des campagnes de publicité et de marketing destinées à s'afficher sur les écrans d'appareils mobiles tels que des téléphones et des tablettes, alors que l'Opposante fournirait des services de post-production, de voix hors-champ et de bande-annonce pour les industries du cinéma, de la télévision et de la musique.

[70] Je suis d'avis qu'il s'agit d'une interprétation plutôt étroite du genre des Services JUICE de l'Opposante. Comme l'a affirmé M. Buck, l'Opposante exploite une entreprise dont les activités consistent, entre autres, à créer, à rédiger et à produire du matériel de marketing pour des tiers, tout comme la Requérante. Il y a donc un recoupement dans le genre des services des parties. Il existe cependant une différence au niveau des plateformes de distribution : les Services de la Requérante sont destinés aux appareils mobiles, tels que les téléphones et les tablettes, tandis que les plateformes de distribution de l'Opposante sont iTunes, Netflix, et la vidéo à la carte (VOD) de Rogers. En somme, j'estime que certains des services des parties sont du même genre, à savoir ceux qui consistent à fournir du matériel de marketing à des tiers.

[88] Bien que le principe du *stare decisis* ne s'applique pas aux décisions rendues par les membres et les agents d'audience de la Commission qui agissent au nom du registraire, je ne

vois aucune raison de ne pas suivre le principe de l'adhésion déferente aux décisions et d'adopter le même raisonnement en l'espèce.

[89] En dernière analyse, j'estime qu'il y a un recoupement entre les services des parties ainsi qu'une possibilité de recoupement dans la nature du commerce des parties.

[90] Par conséquent, l'examen global des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) favorise l'Opposante.

*Autres circonstances de l'espèce — aucun cas de confusion*

[91] Comme je l'ai indiqué précédemment, la Requérante étaye sa thèse en faisant valoir qu'il n'y a eu aucun cas de confusion.

[92] On pourrait soutenir qu'il pourrait n'y avoir eu aucun cas de confusion avant la date de premier emploi de la Marque au Canada, qui est la date pertinente à considérer.

[93] En tout état de cause, un opposant n'a pas à faire la preuve de cas de confusion. C'est au requérant qu'incombe le fardeau de démontrer l'absence de probabilité de confusion. Le fait qu'il n'y a aucune preuve de confusion ne libère aucunement un requérant du fardeau de preuve qui lui incombe. Néanmoins, une conclusion défavorable peut être tirée de l'absence de preuve de cas réels de confusion lorsqu'il existe une preuve d'un emploi simultané significatif des marques de commerce [voir *Mattel Inc, supra*, à la page 347].

[94] Comme je l'ai souligné précédemment, la Requérante n'a fourni aucune preuve liée à l'emploi de la Marque au Canada à quelque moment que ce soit. Au final, sans preuve d'un emploi simultané significatif des marques de commerce des parties à la date du 15 août 2010, l'absence de cas réels de confusion ne revêt aucune importance.

*Autres circonstances de l'espèce – preuve de l'état du registre*

[95] Pour les raisons qui suivent, je ne suis pas d'accord avec la prétention de la Requérante selon laquelle les résultats des recherches que M. Landeta a effectuées le 28 octobre 2015 étayent sa thèse.

[96] La preuve de l'état du registre peut être utile pour apprécier le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque de commerce ou d'une partie d'une marque de commerce par rapport à l'ensemble des marques qui figurent au registre. Cependant, il a été établi que cette preuve n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions quant à l'état du marché, et de telles conclusions ne peuvent être tirées que lorsqu'un nombre important d'enregistrements pertinents est repéré [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[97] Pour résumer, l'Oposante soutient que la grande majorité des marques de commerce révélées dans les recherches ne sont pas pertinentes et que la nature et le nombre des marques pertinentes repérées dans les recherches ne sont pas suffisants pour permettre de tirer quelque conclusion significative que ce soit quant à l'état du marché.

[98] Pour sa part, la Requérante fait remarquer que les résultats de la recherche que M. Landetta [*sic*] a effectuée pour repérer les marques de commerce actives comprenant le terme « JUICE » [jus], produits comme pièce 1 de l'affidavit, ont révélé quatre enregistrements et deux demandes admises se rapportant à des marques de commerce censées être liées aux domaines du divertissement, de la musique, du cinéma ou de la télévision, à savoir :

- JUICE (LMC740,110)
- DIGITAL JUICE (LMC754,618)
- Juicemix Productions (LMC703,546)
- THE JUICE (LMC434,556)
- JUICEBOX (demande admise n° 1,544,811)
- JUICEBOX. MUSIC FOR KIDS (demande admise n° 1,564,376)

[99] Je m'arrête pour souligner qu'il n'est pas facile de repérer ces marques de commerce dans la pièce 1. En effet, la recherche a révélé 190 demandes et enregistrements; la liste de ces inscriptions ainsi que des imprimés des demandes et des enregistrements ont été fournis en liasse.

[100] À l'exception des enregistrements et des demandes susmentionnés, la Requérante ne cite aucune inscription ni n'examine la pertinence des résultats des recherches effectuées pour repérer les marques de commerce actives comprenant le terme « JUICE » [jus] combiné aux termes suivants dans l'état déclaratif des produits et des services : « MARKETING » [pièce 2]; « ADVERT\* » [publicité] [pièce 3]; et « DIGITAL » [numérique] [pièce 4]. La Requérante mentionne plutôt de façon générale les résultats de ces recherches. Selon mon examen des pièces 2 à 4, le nombre d'inscriptions (demandes et enregistrements) révélées dans ces recherches est de 8, de 15 et de 11, respectivement. La liste des inscriptions ainsi que les imprimés des demandes et des enregistrements ont été fournis en liasse. Enfin, il ressort de la liste que certaines inscriptions sont répétées.

[101] En fin de compte, j'ai repéré trois des enregistrements cités par la Requérante dans la pièce 1. Ces enregistrements relatifs aux marques de commerce JUICE (LMC740,110), DIGITAL JUICE (LMC754,618) et THE JUICE (LMC434,556) ont été délivrés avant la date pertinente du 15 août 2010. Il a été beaucoup plus facile de repérer les trois autres inscriptions citées par la Requérante dans la pièce 2 et la pièce 3.

[102] J'ai repéré l'enregistrement relatif à la marque de commerce Juicemix Productions (LMC703,546) parmi les inscriptions révélées pour les marques de commerce comprenant le terme « JUICE » [jus] combiné au terme « MARKETING » dans l'état déclaratif des produits et des services. Cet enregistrement a été délivré avant la date pertinente. Le seul autre enregistrement révélé qui a été délivré avant la date pertinente est l'enregistrement de la marque de commerce JUICE (LMC740,110) examiné précédemment.

[103] J'ai repéré les demandes relatives aux marques de commerce JUICEBOX (demande n° 1,544,811) et JUICEBOX. MUSIC FOR KIDS (demande n° 1,564,376) parmi les inscriptions révélées pour les marques de commerce comprenant le terme « JUICE » [jus] combiné au terme « ADVERT\* » [publicité] dans l'état déclaratif des produits et des services. Ces demandes ont abouti aux enregistrements n<sup>os</sup> LMC860,045 et LMC860,043, respectivement, après la date pertinente (les demandes avaient aussi été admises après la date pertinente). À l'exception de la marque de commerce JUICE (LMC740,010) citée précédemment, seulement deux autres marques de commerce révélées ont été enregistrées avant la date pertinente, à savoir JUICE HUT

(LMC662,791) et JUICESPOT (LMC741,609), mais je suis d'avis que seule la marque de commerce JUICESPOT est liée à des services pertinents.

[104] Enfin, sept enregistrements sont révélés dans la recherche effectuée pour repérer les marques de commerce comprenant le terme « JUICE » [jus] combiné au terme « DIGITAL\* » [numérique] dans l'état déclaratif des produits et des services. À l'exception de la marque de commerce DIGITAL JUICE (LMC754,619) examinée précédemment, seule une autre marque de commerce révélée a été enregistrée avant la date pertinente, à savoir JUICE (LMC680,914), mais je suis d'avis que celle-ci n'est pas liée à des produits ou à des services pertinents.

[105] En dernière analyse, selon une interprétation raisonnable des états déclaratifs des produits ou des services des quatre enregistrements explicitement cités par la Requérante, je ne suis pas d'accord pour dire que ces enregistrements sont pertinents. J'ajouterais que, même si j'avais tort, cela n'aurait aucune incidence sur mon appréciation de la preuve de l'état du registre à titre de circonstance additionnelle de l'espèce. En effet, compte tenu des observations de la Requérante et des commentaires que j'ai formulés précédemment, au mieux pour la Requérante, je conclurais que la preuve révèle seulement cinq marques de commerce déposées pertinentes à la date du 15 août 2010, ce qui ne constitue pas un nombre suffisant permettant de tirer une conclusion en faveur de la Requérante.

### *Conclusion*

[106] L'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la confusion quant à la source des produits ou des services.

[107] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer que, à la date du 15 août 2010, il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque employée en liaison avec les Services de la Requérante et la marque de commerce JUICE de l'Opposante employée en liaison avec les Services JUICE.

[108] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement invoqué en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi est accueilli.

Article 16(1)c) de la Loi

[109] Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c) repose sur une allégation de confusion entre la Marque et le nom commercial JUICE PRODUCTIONS INC., prétendument employé au Canada depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2004 en liaison avec les Services JUICE.

[110] Je n'ai pas l'intention d'entreprendre un examen de la preuve pour déterminer si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau d'établir que le nom commercial allégué avait été employé avant le 15 août 2010 et qu'il n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la demande relative à la Marque. En effet, la réponse à cette question n'a aucune incidence sur l'issue de l'opposition, laquelle est en fin de compte accueillie compte tenu de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce JUICE de l'Opposante.

**Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif**

[111] La date pertinente pour l'appréciation du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir le 2 avril 2014 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

[112] L'Opposante a le fardeau de preuve d'établir que sa marque de commerce JUICE alléguée ou le nom commercial JUICE PRODUCTIONS INC. allégué avait acquis, à la date du 2 avril 2014, une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec les Services JUICE pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd*, (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].

[113] Dans la mesure où le motif d'opposition concerne la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce JUICE de l'Opposante, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[114] Il reste donc à déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir que, à la date du 2 avril 2014, il n'existait pas de probabilité raisonnable que la Marque créée de la confusion avec la marque de commerce JUICE de l'Opposante.

[115] En premier lieu, je souligne que, à part le fait de mentionner différentes dates pertinentes, dans son plaidoyer écrit, la Requérente ne fait aucune distinction entre les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et sur l'absence de caractère distinctif dans l'appréciation des facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi.

[116] En dernière analyse, compte tenu de la preuve au dossier, j'estime que l'examen de chacun des facteurs énoncés à l'article 6(5) à la date du 2 avril 2014 plutôt qu'à la date du 15 août 2010 n'a pas d'incidence significative sur mon analyse précédente des circonstances de la présente espèce.

[117] En effet, à la lumière de la preuve de l'Opposante, je conclus que la mesure dans laquelle sa marque de commerce JUICE était devenue connue au Canada et la période pendant laquelle elle avait été en usage favorisent l'Opposante de façon encore plus significative.

[118] En ce qui concerne les autres circonstances de l'espèce, l'absence de cas réels de confusion demeure sans importance.

[119] Quant à la preuve de l'état du registre, de toute évidence, le nombre d'enregistrements antérieurs à la date pertinente est plus élevé à l'égard du motif fondé sur l'absence de caractère distinctif qu'à l'égard du motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement. Cependant, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine la nature et le nombre d'enregistrements *pertinents* à la date du 2 avril 2014. D'une part, la Requérente elle-même a choisi de ne pas examiner les motifs d'opposition de façon distincte. De plus, même si le nombre d'enregistrements pertinents était suffisant pour me permettre de tirer une conclusion en faveur de la Requérente, après avoir soupesé tous les facteurs énoncés à l'article 6(5) et leur importance relative, j'estime que cette circonstance additionnelle de l'espèce ne serait pas suffisamment significative pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérente.

[120] Par conséquent, pour des raisons semblables à celles énoncées à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a), je conclus que la Requérente ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce JUICE de l'Opposante à la date du 2 avril 2014.

[121] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est accueilli, dans la mesure où il concerne la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce JUICE de l'Opposante.

#### DÉCISION

[122] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse les deux demandes d'enregistrement n<sup>os</sup> 1,559,009 et 1,559,010 selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

Céline Tremblay  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Marie-Pierre Hétu, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

Aucune audience tenue

**AGENT(S) AU DOSSIER**

RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP

POUR L'OPPOSANTE

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA  
LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR LA REQUÉRANTE