

OPIC



CIPO

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

**Référence : 2018 COMC 45**

**Date de la décision : 2018-05-08**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**The Coca-Cola Company et Energy  
Brands Inc.**

**Opposantes**

**et**

**Groupe Bolema Inc.**

**Requérante**

**1,595,515 pour la marque de commerce**

**Demande**

**SMART LIME**

INTRODUCTION

[1] The Coca-Cola Company et Energy Brands Inc. (collectivement appelées l’Opposante) s’opposent à l’enregistrement de la marque de commerce SMART LIME (la Marque) qui fait l’objet de la demande produite par Groupe Bolema Inc. (la Requérante).

[2] Pour les raisons qui suivent, je repousse la demande d’enregistrement.

## LE DOSSIER

[3] Le 10 septembre 2012, la Requérante a produit à l'égard de la Marque la demande d'enregistrement n° 1,595,515.

[4] La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] :

Produits de santé naturels, nommément, aliments fonctionnels et nutraceutiques sous forme de jus de fruits, jus de fruits congelés, boissons, capsules de gélatine, gélules, pastilles, poudre et sirops, à base d'extraits de plantes liquides ou en poudre, ayant pour fonction d'aider à améliorer la mémoire et de contribuer au maintien des fonctions cognitives liées à la concentration (les Produits).

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 22 avril 2015.

[6] Le 22 septembre 2015, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition invoqués sont fondés sur les articles 12(1)*d*) (enregistrabilité), 16(3)*a*) (droit à l'enregistrement), 30*e*) et *i*) (conformité) et 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[7] Le 8 décembre 2015, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition invoqués.

[8] L'Opposante a produit l'affidavit de Jessica Smith, souscrit le 8 avril 2016, et l'affidavit d'Angie Balian, souscrit le 11 avril 2016. Elle a également produit des copies certifiées des enregistrements des marques de commerce invoquées à l'appui de ses motifs d'opposition, lesquelles sont énumérées à l'annexe A de la présente décision (les Marques SMARTWATER). Elle a également produit une copie certifiée de la demande n° 1,665,147 pour la marque de commerce GLACEAU SMARTWATER & Dessin.

[9] La Requérante a produit l'affidavit de M. Mario Boisvert, souscrit le 25 août 2016.

[10] Subséquemment à la production de la preuve de la Requérante, l'Opposante a produit l'affidavit d'Andrea Jurenovskis, souscrit le 28 septembre 2016. Je souligne que l'Opposante a

mentionné dans sa lettre d'accompagnement que cette preuve était produite au titre de l'article 41(1) du *Règlement sur les marques de commerce* (le Règlement). Il apparaît clairement à la lecture du contenu de cet affidavit que ce dernier a été produit comme preuve en réponse au titre de l'article 43 du Règlement, et il a été traité comme tel par le registraire. Je considérerai donc cet affidavit comme une preuve en réponse.

[11] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

#### REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[12] Aux fins de ma décision, j'ai tenu compte de l'ensemble de la preuve au dossier. Cependant, je mentionnerai uniquement les parties de la preuve qui sont en rapport direct avec les questions examinées dans le corps de ma décision.

[13] Dans l'affidavit de Mme Balian, il est fait référence à la demande n° 1,665,147 pour la marque de commerce GLACEAU SMARTWATER & Dessin. L'Opposante n'a pas fait mention de cette demande dans sa déclaration d'opposition. Je ne tiendrai donc pas compte de cette demande. En tout état de cause, j'ai usé de mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et il appert que cette demande a été produite après la date de production de la présente demande et qu'elle a depuis été abandonnée. Elle n'aurait donc pas été utile à la cause de l'Opposante.

[14] La question principale dans la présente procédure est celle de la probabilité de confusion entre la Marque et les Marques SMARTWATER. Aux fins de la présente décision, je considère que la marque la plus susceptible de permettre à l'Opposante d'obtenir gain de cause est sa marque nominale SMARTWATER. Si une comparaison de la Marque avec cette marque de commerce ne lui permet pas d'obtenir gain de cause à l'égard de l'un quelconque des motifs d'opposition liés à la question de la confusion, il va de soi qu'aucune de ses autres Marques SMARTWATER ne lui permettrait d'obtenir un meilleur résultat. J'axerai donc mon analyse sur cette marque de commerce précise.

#### FARDEAU DE PREUVE

[15] C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux dispositions de la Loi. L'opposant a toutefois le fardeau de preuve initial de

présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'opposant s'est acquitté de ce fardeau initial, le requérant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le motif d'opposition en question ne devrait pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC), *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst) et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* [2005] ACF n° 899, (CF)].

#### MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

##### **Article 30i)**

[16] Il a souvent été statué que l'article 30i) de la Loi exige uniquement qu'un requérant se déclare convaincu d'avoir droit d'employer la marque visée par la demande au Canada en liaison avec les produits et les services décrits dans la demande. Une telle déclaration est incluse dans la présente demande. Un opposant peut invoquer l'article 30i) dans des cas précis, comme lorsqu'il est allégué que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)].

[17] Je souligne que l'Opposante n'a pas traité de ce motif d'opposition dans son plaidoyer écrit.

[18] Dans son affidavit, M. Boisvert, le président de la Requérante, explique en détail comment la Requérante en est arrivée à choisir la Marque. Elle a notamment effectué une [TRADUCTION] « recherche auprès de l'OPIC ». La preuve ne révèle aucune mauvaise foi de la part de la Requérante.

[19] En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

**Article 30e)**

[20] Comme dans le cas du motif d'opposition précédent, l'Opposante n'a pas traité de ce motif dans son plaidoyer écrit.

[21] Il n'y a au dossier aucun élément de preuve qui puisse corroborer une allégation portant que la Requérante n'avait pas véritablement l'intention d'employer la Marque au Canada. Au contraire, ainsi qu'il apparaîtra plus clairement ci-dessous, non seulement la Requérante avait-elle l'intention d'employer la Marque en liaison avec les Produits, mais, selon ce que prétend M. Boisvert, elle a employé la Marque au Canada.

[22] En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)D) DE LA LOI (ENREGISTRABILITÉ)

[23] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la p 424]

[24] Dans le cadre de sa preuve, l'Opposante a produit une copie certifiée de l'enregistrement de chacune des Marques SMARTWATER. J'ai consulté le registre et tous ces enregistrements existent toujours.

[25] L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition.

[26] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l'espèce à prendre en considération pour évaluer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites à l'article 6(5) de la Loi : 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 ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles

suggèrent. Ces facteurs ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC)].

[27] Le test énoncé à l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si un consommateur n'ayant qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'Opposante croirait, à la vue des Produits de la Requérante offerts en liaison avec la Marque, que ces produits proviennent de l'Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

[28] Comme je l'ai mentionné précédemment, la marque la plus susceptible de permettre à l'Opposante d'obtenir gain de cause est sa marque nominale SMARTWATER. Je fonderai donc mon analyse des critères pertinents sur une comparaison de la Marque avec cette marque de commerce.

### **Le degré de ressemblance**

[29] Comme l'a fait observer la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur pertinent qui revêt le plus d'importance. Il faut envisager le degré de ressemblance entre des marques du point de vue de leur présentation, de leur prononciation et des idées qu'elles suggèrent. En outre, la Cour suprême a indiqué qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de déterminer d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique. Enfin, il faut éviter de placer les marques côte à côte dans le but d'en faire une analyse critique et de relever les similitudes et les différences entre elles.

[30] Dans son affidavit, M. Boisvert formule certains commentaires quant au degré de ressemblance entre les marques en cause. M. Boisvert n'a pas établi sa qualité d'expert en droit des marques de commerce. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte des arguments concernant le degré de ressemblance entre les marques qui sont présentés dans son affidavit.

[31] En tout état de cause, à l'appui de sa prétention portant que les marques des parties ne se ressemblent pas, M. Boisvert effectue une analyse fondée sur une comparaison côte à côte des logos des parties qui sont reproduits aux pièces D et E de son affidavit. Premièrement, ainsi qu'il est indiqué dans *Masterpiece*, cette approche n'est pas celle qu'il convient d'adopter pour déterminer si des marques se ressemblent. En outre, la Marque est une marque nominale; il ne s'agit pas de la marque figurative qui est présentée à la pièce C de l'affidavit de M. Boisvert et que ce dernier a utilisée pour comparer les marques. Comme la présente demande vise une marque nominale, la Requérante n'est pas limitée à cet élément graphique.

[32] Dans le contexte de la présente affaire, je dois comparer la Marque, une marque nominale, avec la marque nominale SMARTWATER de l'Opposante.

[33] Il a été statué que la première partie d'une marque est celle qui est la plus importante pour établir le caractère distinctif. Cependant, lorsque cette première partie est un mot laudatif, comme c'est le cas du mot SMART [intelligent] en l'espèce, cette importance diminue [voir *Quicklaw Inc. c First Data Merchant Services Corp.* 2007 CarswellNat 1070 (COMC)].

[34] Étant donné que la seconde partie des marques des parties (WATER [eau] versus LIME [lime]) donne une description de la nature ou de la qualité des produits des parties, je considère tout de même que le mot SMART [intelligent] constitue la partie la plus frappante des marques. Une analogie peut être établie avec les affaires se rapportant au mot POWER [pouvoir; puissance; énergie], lequel a été considéré comme la partie la plus frappante des marques POWERTHIRST, POWERADE et POWERJUICE [voir *Coca-Cola Ltd c Picnicface Productions Ltd* 2014 COMC 123 et *Coca-Cola Ltd c Industries Lassonde Inc.* 2012 COMC 84].

[35] Quant aux idées suggérées, les marques transmettent aux consommateurs des idées similaires, à savoir que, peu importe qu'il soit question d'eau ou d'une boisson non alcoolisée à saveur de lime, il s'agit d'un choix intelligent qui procure un bienfait appréciable.

[36] Enfin, du fait de leur première partie commune, les marques présentent une certaine ressemblance, à la fois sur le plan visuel et sur le plan phonétique.

[37] En somme, ce facteur favorise l'Opposante.

[38] Je dois tout de même évaluer les autres facteurs pertinents afin de déterminer s'ils jouent suffisamment en faveur de la Requérante pour l'emporter sur le degré de ressemblance.

**Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues**

[39] Les marques en cause sont toutes deux des marques faibles. Bien que SMARTWATER soit écrit en un seul mot et constitue de ce fait un mot inventé, il est formé de la combinaison de deux mots anglais d'usage courant. La Marque est, elle aussi, formée de deux mots anglais d'usage courant.

[40] Par conséquent, le caractère distinctif inhérent des marques des parties est équivalent et relativement faible.

[41] Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif accru par l'emploi et la promotion au Canada. C'est dans ce contexte que je dois examiner la preuve produite par chacune des parties quant à l'emploi de leurs marques respectives.

[42] Mme Balian atteste qu'elle est la vice-présidente de la stratégie de portefeuille et de l'innovation de la Still Business Unit de Coca-Cola Ltd (CCL). Elle allègue que, du fait de ses fonctions, elle a une bonne connaissance de la distribution, de la vente et du marketing des Produits SMARTWATER, un terme défini comme désignant l'eau embouteillée et l'eau de boisson embouteillée, qui sont vendus au Canada sous les Marques SMARTWATER. Elle ajoute ce qui suit [TRADUCTION] :

Compte tenu de ma connaissance personnelle et d'un examen des dossiers d'entreprise qui sont en ma possession ou sous mon contrôle, ou auxquels j'ai accès dans le cadre de mes responsabilités professionnelles, j'ai connaissance des questions dont je témoigne.

[43] Mme Balian décrit Energy Brands (l'une des Opposantes) comme une filiale de The Coca-Cola Company (TCCC), l'autre Opposante. Energy Brands est la propriétaire des enregistrements canadiens des Marques SMARTWATER, ainsi qu'il appert des copies certifiées des certificats d'enregistrement de chacune des Marques SMARTWATER. Elle affirme en outre que, en tout temps, Energy Brands a exercé un contrôle sur la qualité et la nature de tous les

Produits SMARTWATER vendus en liaison avec les Marques SMARTWATER et qu'elle l'exerce toujours.

[44] Dans son affidavit, Mme Balian indique que Coca-Cola North America (CCNA) est une division de TCCC. Elle affirme que CCNA fabrique et distribue au Canada les Produits SMARTWATER, tandis que Coca-Cola Refreshments Canada Company (CRCC), une autre filiale de TCCC, est responsable de la distribution et de la vente des Produits SMARTWATER au Canada.

[45] Mme Balian indique ensuite le nombre d'unités de Produits SMARTWATER vendues annuellement au Canada de 2010 à mars 2016. Elle fournit une liste des détaillants auprès desquels les consommateurs peuvent acheter les Produits SMARTWATER. Elle fournit ensuite des explications détaillées sur les divers moyens publicitaires utilisés pour promouvoir les Produits SMARTWATER au Canada et indique les sommes qui ont été dépensées annuellement par Energy Brands depuis 2010 pour annoncer et promouvoir les Produits SMARTWATER au Canada.

[46] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante prétend qu'elle a fourni une preuve établissant des ventes importantes et une promotion abondante des Produits SMARTWATER en liaison avec les Marques SMARTWATER. Les Marques SMARTWATER posséderaient donc un caractère distinctif acquis et, par conséquent, ce facteur favoriserait l'Opposante.

[47] Je ne suis pas d'accord. Mme Balian n'a pas expliqué la relation, s'il tant est qu'il en existe une, entre CCL et/ou Energy Brands, TCCC, CCNA et CRCC. En l'absence de cette information, toutes les allégations contenues dans l'affidavit de Mme Balian constituent une preuve par ouï-dire inadmissible. Comment a-t-elle eu accès, à titre de représentante de CCL, aux dossiers d'Energy Brands, de TCCC, de CCNA et de CRCC? Étant donné que la preuve décrite ci-dessus ne peut découler directement des fonctions qu'elle exerce chez CCL, il lui fallait expliquer de quelle façon elle a eu accès aux dossiers d'entreprise d'Energy Brands et d'autres entités. Par conséquent, le contenu de son affidavit pose problème en ce qui a trait à la fiabilité.

[48] L'absence d'une preuve quant à la relation potentielle entre CCL et/ou Energy Brands, TCCC, CCNA et CRCC empêche l'Opposante de bénéficier de l'exception à la règle du oui-dire qui s'applique aux dossiers d'entreprise.

[49] Enfin, il existe également un problème lié à la nécessité. Mme Balian ne fournit aucune explication à savoir pourquoi une représentante de l'Opposante ne pouvait pas souscrire un affidavit pour corroborer les faits relatifs aux activités commerciales de l'Opposante au Canada concernant l'emploi des Marques SMARTWATER.

[50] Pour toutes ces raisons, il m'est impossible de conclure que les Marques SMARTWATER étaient connues dans une quelconque mesure au Canada.

[51] En ce qui concerne l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits, M. Boisvert explique les étapes qui ont mené au choix de la Marque. Il fournit également certains renseignements sur la conception d'une bouteille de plastique destinée à servir de contenant pour la vente des Produits en liaison avec la Marque. Comme pièce C, il a produit une illustration d'une bouteille arborant la marque de commerce SMART LIME & Dessin.

[52] M. Boisvert mentionne qu'un premier cycle de production des Produits a eu lieu en mai 2015 en liaison avec la Marque, mais il ne fournit aucun renseignement sur le volume des ventes ou les efforts de marketing qui ont été faits au Canada pour promouvoir les Produits en liaison avec la Marque.

[53] Au paragraphe 18 de son affidavit, M. Boisvert allègue que les Produits sont offerts dans différents magasins au Canada et, comme pièce H, il a joint à son affidavit des extraits du site Web de la Requérante contenant une liste des magasins où les Produits seraient offerts.

[54] En réponse à cette allégation, l'Opposante a produit l'affidavit de Mme Jurenovskis, une stagiaire en droit à l'emploi de l'agent de l'Opposante. Elle a pris connaissance de l'affidavit de M. Boisvert et, relativement à l'allégation formulée au paragraphe 18 de l'affidavit de M. Boisvert, elle a communiqué avec trois magasins énumérés à la pièce H de l'affidavit de M. Boisvert. Des représentants de chacun des trois magasins lui ont indiqué qu'ils ne vendaient pas de produits du nom de SMART LIME, et l'un d'entre eux a mentionné que des Produits SMARTWATER étaient offerts en vente dans son magasin.

[55] Même si cette preuve peut porter atteinte à la crédibilité de M. Boisvert en ce qui concerne la disponibilité des Produits au Canada, je ne suis pas convaincu que le contenu du paragraphe 18 de l'affidavit de M. Boisvert constitue une preuve adéquate de l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits au Canada au sens de l'article 4(1) de la Loi. Il n'y a au dossier aucune preuve de transfert de la propriété des Produits en liaison avec la Marque.

[56] En somme, je ne dispose d'aucun élément de preuve qui me permettrait de conclure que la Marque a fait l'objet d'un emploi ou d'une promotion au Canada. Aucune information n'est fournie quant au nombre de Canadiens qui ont visité le site Web de la Requérante. Il m'est donc impossible de conclure que la Marque a acquis un certain caractère distinctif.

[57] Dans l'ensemble, ce facteur ne favorise aucune des parties.

[58] Je tiens à souligner que, si Mme Balian avait fourni de l'information au sujet de la relation existant entre CCL et/ou Energy Brands et TCCC, j'aurais conclu que les Marques SMARTWATER étaient connues au Canada et, par conséquent, ce facteur aurait favorisé l'Opposante.

### **La période pendant laquelle les marques ont été en usage**

[59] J'ai déjà statué que la preuve produite par Mme Balian est une preuve par oui-dire inadmissible. Par conséquent, je ne dispose d'aucune preuve de l'emploi de l'une quelconque des Marques SMARTWATER au dossier et, comme je l'ai mentionné ci-dessus, je ne dispose d'aucune preuve de l'emploi de la Marque au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[60] Ce facteur ne favorise aucune des parties. Là encore, si le contenu de l'affidavit de Mme Balian avait été admissible, j'aurais statué différemment.

### **Le genre de produits et la nature du commerce**

[61] Les produits respectifs des parties appartiennent à la même catégorie générale de produits, à savoir les boissons non alcoolisées.

[62] Je ne dispose d'aucune preuve admissible en ce qui concerne les voies de commercialisation de l'Opposante et M. Boisvert affirme que la Requérante est une entreprise de

boissons. Étant donné que les produits des parties entrent dans la même catégorie générale de produits, à savoir les boissons non alcoolisées, il est raisonnable d'inférer qu'à terme, les voies de commercialisation des parties pourraient être similaires et que leurs produits respectifs pourraient être vendus aux consommateurs dans les mêmes types de magasins de détail. En fait, la preuve démontre que les Produits SMART WATER sont offerts en vente dans au moins un des magasins recensés sur le site Web de la Requérante où les Produits seraient offerts.

[63] Ce facteur favorise également l'Opposante.

### **Autres circonstances de l'espèce**

[64] Par le biais de l'affidavit de M. Boisvert, la Requérante a tenté de minimiser l'importance du mot SMART [intelligent] en alléguant qu'il s'agit d'un terme descriptif d'usage courant dans le domaine des boissons.

[65] M. Boisvert affirme ce qui suit au paragraphe 14 de son affidavit [TRADUCTION] :

Les noms communs SMART [intelligent] et WATER [eau] sont utilisés pour plusieurs centaines de milliers de produits.

[66] Comme pièce F, M. Boisvert joint à son affidavit sept photographies de divers contenants de boisson sur lesquels figurent le mot SMART [intelligent]. Dans certains cas, il est difficile de déterminer si le mot SMART [intelligent] fait partie d'une marque de commerce, car il n'est pas possible de lire tout le texte qui figure sur les contenants. M. Boisvert ajoute que ces photographies montrent des [TRADUCTION] « boissons repérées après seulement dix minutes de recherche ». Aucune explication n'est fournie en ce qui concerne la façon dont la recherche a été menée.

[67] M. Boisvert a effectué une autre recherche afin de déterminer si l'un quelconque des sept produits était offert au Canada. Il a consulté « AMAZON.CA ». Au paragraphe 17, il affirme en outre que [TRADUCTION] « après deux minutes de recherche à l'aide du mot SMART [intelligent] », 14 produits portant un nom comprenant l'élément SMART [intelligent] avaient été repérés et, comme pièce G, il a joint à son affidavit une illustration de chacun de ces produits. Il décrit brièvement chacun de ces produits, puis allègue qu'ils sont offerts au Canada, sans indiquer comment il est arrivé à cette conclusion.

[68] Dans son affidavit, Mme Jurenovskis allègue avoir pris connaissance de l'affidavit de M. Boisvert. Le 20 septembre 2016, elle a effectué une recherche en ligne à l'égard du terme « Smart Juice » [jus intelligent], un des 14 produits énumérés au paragraphe 17 de l'affidavit de M. Boisvert. Comme pièces A1 à A5, elle a produit des imprimés de pages portant sur cinq saveurs différentes de Smart Juice et indiquant, à l'égard de chaque saveur, que le produit n'était pas offert au Canada.

[69] Il n'y a aucune preuve de l'emploi au Canada, au sens de l'article 4(1) de la Loi, de l'une quelconque des marques énumérées au paragraphe 17 de l'affidavit de M. Boisvert. En somme, je ne suis pas convaincu, à la lumière de la preuve au dossier, que le mot SMART [intelligent] est une composante courante des marques de commerce employées au Canada en liaison avec des boissons non alcoolisées.

## **Conclusion**

[70] J'ai mentionné que le registraire a rendu par le passé des décisions au sujet de marques de commerce comprenant le mot SMART [intelligent]. Dans certaines affaires, l'opposition a été accueillie [voir, à titre d'exemple, *Strategic Storage Holdings LLC c Storebec Nini Entrepôt Inc/Storebec Mini Storage Inc* 2016 COMC 42 et *Clorox Company of Canada Ltd c Escola de Natação E. Ginastica Bioswin Ltda* 2017 COMC 173], alors que dans d'autres, l'opposition a été rejetée [voir, à titre d'exemple, *British Columbia Hydro & Power Authority c Union Gas Ltd*, 1998 CarswellNat 2957 et *Canada Bread Co c La Tortilla Factory* 2014 COMC 265]. Le résultat de chaque affaire dépend de la preuve au dossier.

[71] En l'espèce, les marques se ressemblent dans une certaine mesure du fait de leur composante commune SMART [intelligent], mais différent en raison de leur seconde composante, par ailleurs descriptive. Considérées dans leur ensemble, les marques sont toutes deux des marques faibles. Pour les raisons exposées ci-dessus, aucune des marques n'a acquis un caractère distinctif. Les produits des parties entrent dans la même catégorie générale de produits. Il n'y a au dossier aucune preuve admissible de l'état du registre ou de l'état du marché qui corroborerait la prétention voulant que le terme SMART [intelligent] soit largement employé en liaison avec des boissons non alcoolisées.

[72] En somme, je conclus que la présente espèce est l'une de ces affaires dans lesquelles la prépondérance des probabilités est également partagée. Étant donné que c'est à la Requérante qu'incombait le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque SMARTWATER de l'Opposante, je conclus en faveur de l'Opposante.

[73] Ce motif d'opposition est accueilli, car la Requérante n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque nominale SMARTWATER de l'Opposante.

MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR LES ARTICLES 16 (DROIT À L'ENREGISTREMENT) ET 2 (CARACTÈRE DISTINCTIF)

[74] Les dates pertinentes qui s'appliquent à chacun de ces motifs d'opposition sont les suivantes :

- La date de production de la demande (10 septembre 2012) dans le cas de l'article 16(3) (droit à l'enregistrement) [voir l'article 16(3) de la Loi];
- La date de production de la déclaration d'opposition (22 septembre 2015) pour ce qui est de l'absence de caractère distinctif de la Marque [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4th) 553, confirmée par 2006 CF 657].

[75] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3) de la Loi, l'Opposante devait démontrer que ces Marques SMARTWATER étaient déjà en usage à la date du 10 septembre 2012. Relativement au motif fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque, l'Opposante devait établir qu'au moins une de ces Marques SMARTWATER était connue au Canada dans une mesure suffisante pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif.

[76] Étant donné que j'ai déjà statué que la preuve produite par Mme Balian relativement à l'emploi des Marques SMARTWATER au Canada constitue une preuve par oui-dire inadmissible, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait à l'égard de chacun de ces motifs d'opposition.

[77] En conséquence, ces motifs sont tous deux rejetés.

DÉCISION

[78] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

Jean Carrière  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire, 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**

Gowlings

POUR LES OPPOSANTES

Brouillette Legal Inc.

POUR LA REQUÉRANTE

## Annexe A

Marque de commerce	Numéro de demande/ numéro d'enregistrement	Produits/services [TRADUCTION]
SMARTWATER	LMC625,114	(1) Eau embouteillée. (2) Eau de boisson embouteillée.
GLACEAU SMART WATER	LMC590, 594	(1) Eau embouteillée.
GLACEAU SMARTWATER	LMC800,021	(1) Boissons non alcoolisées, nommément : eaux et eaux améliorées.
	LMC804,835	(1) Eau de boisson embouteillée.