

OPIC



CIPO

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

Référence : 2019 COMC 52

Date de la décision : 2019-06-12

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Virgin Enterprises Limited

Opposante

et

Virgin Water Inc.

Requérante

1,332,202 pour la marque de commerce

Demande

VIRGIN

INTRODUCTION

[1] Virgin Enterprises Limited (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce VIRGIN (la Marque), qui fait l’objet de la demande n° 1,332,202 produite par Virgin Water Inc. (la Requérante).

[2] La demande est fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « boissons non alcoolisées, nommément eau, eau minérale, eau gazéifiée, eau aromatisée aux fruits, boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits » et du « café » (les Produits).

[3] L'Opposante détient des enregistrements pour les marques de commerce VIRGIN et VIRGIN DESSIN (LMC524,590 et LMC524,506, respectivement) visant les produits [TRADUCTION] « vins, alcool de bouche et eau-de-vie distillée, nommément vodka, gin, whisky, brandy, rhum, téquila, slivovitz, aquavit, saké, arak, ouzo; et liqueurs ».

[4] La question déterminante en l'espèce concerne la probabilité de confusion avec les marques de commerce déposées VIRGIN de l'Opposante. Pour les raisons exposées ci-dessous, j'estime qu'il y a lieu de repousser la demande.

LE DOSSIER

[5] La demande relative à la Marque a été produite le 22 janvier 2007 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 9 mars 2016.

[6] Le 8 août 2016, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante sont fondés sur les articles 12(1)d), 16(3)a), 16(3)c) et 2 de la Loi, lesquels sont tous liés à la question de la probabilité de confusion entre la Marque visée par la demande et les marques de commerce et/ou le nom commercial VIRGIN de l'Opposante. L'Opposante a également invoqué des motifs d'opposition fondés sur les articles 30e) et 30i) de la Loi.

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration le 29 août 2016.

[8] Au soutien de son opposition, l'Opposante a indiqué dans une lettre datée du 28 décembre 2016 qu'elle avait l'intention d'invoquer ses enregistrements relatifs aux marques de commerce VIRGIN (LMC524,590) et VIRGIN DESSIN (LMC524,506). Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Gary Kimel, président de Virgin Water Inc. ainsi que de City Water International Inc. M. Kimel n'a pas été contre-interrogé relativement à son affidavit.

[9] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit; cependant, les parties étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[10] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante 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 [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

[11] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition invoqués sont les suivantes :

- Articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
- Articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- Articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [article 16(3) de la Loi]; et
- Articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Décision rendue dans une procédure d'opposition antérieure concernant la demande n° 1,316,254 relative à la marque de commerce VIRGIN WATER et procédures de radiation sommaire antérieures mettant en cause les parties

[12] Les parties ne sont pas étrangères l'une à l'autre, car la Requérante et/ou sa prédécesseure en titre, City Water International Inc., et l'Opposante ont antérieurement été parties à une procédure d'opposition les opposant. Elles ont également été parties à deux procédures de radiation sommaire antérieures. Par la voie de l'affidavit de M. Kimel, la Requérante a présenté des copies de ces décisions (affidavit Kimel, pièces B, C, D).

[13] L'opposition antérieure mettant en cause les parties concernait la demande d'enregistrement n° 1,316,254 de la Requérante relative à sa marque de commerce VIRGIN WATER en liaison avec les produits [TRADUCTION] « refroidisseurs d'eau, systèmes de filtration d'eau et café » et les services [TRADUCTION] « services de location, crédit-bail et vente de systèmes de filtration d'eau et de refroidisseurs d'eau » [*Virgin Enterprises Limited c City Water International Inc.*, 2015 COMC 19]. Dans cette procédure, le registraire a conclu à l'absence de probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce VIRGIN WATER de la Requérante et diverses marques de commerce VIRGIN de l'Opposante (dont VIRGIN (LMC524,590) et VIRGIN DESSIN (LMC524,506)).

[14] À l'audience, les parties ont toutes deux mentionné cette procédure antérieure. Bien que je reconnaisse que les faits dans la présente procédure sont différents et que chaque affaire doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres [*Sunny Crunch Foods Ltd c Robin Hood Multifoods Inc* (1982) 70 CPR (2d) 244 (COMC), à la p 249], je ferai référence à la décision antérieure lorsque j'estimerai qu'il convient de le faire.

[15] Les procédures de radiation sommaire antérieures mettant en cause les parties concernaient les enregistrements des marques de commerce VIRGIN (LMC509,209; LMC553,902), VIRGIN & Dessin (LMC553,903) et VIRGIN & Dessin (bouteille) (LMC573,241) de l'Opposante et se sont soldées par la radiation complète ou partielle de ces enregistrements [*Aird and Berlis LLP c Virgin Enterprises Limited*, 2009 CanLII 90538 (CA COMC) et *Aird & Berlis LLP c Virgin Enterprises Limited*, 2010 COMC 147]. Pour les raisons exposées ci-dessus, j'estime que ces décisions ne sont pas pertinentes en l'espèce.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motifs d'opposition rejetés sommairement

Motifs fondés sur les articles 30e) et 30i)

[16] L'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 30e) et 30i) de la Loi.

[17] L'Opposante a allégué que, en contravention de l'article 30e) de la Loi, à la date de production de la demande (22 janvier 2017), la Requérante employait déjà la Marque au Canada en liaison avec les Produits. À titre subsidiaire, l'Opposante a allégué que la Requérante n'a jamais eu l'intention, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, ou elle-même et par l'entremise d'un licencié, d'employer la Marque au Canada en liaison avec chacun des Produits, soit de la manière dont la Marque est présentée dans la demande faisant l'objet de l'opposition soit en liaison avec les Produits mentionnés dans la demande. L'Opposante allègue que, en contravention de l'article 30e) de la Loi, la marque de commerce dont l'emploi est projeté n'est pas la Marque visée par la demande mais une autre marque, différente de celle mentionnée dans ladite demande, à savoir VIRGIN WATER. Cependant, ni preuve ni arguments n'ont été présentés à l'appui de ces motifs d'opposition.

[18] L'Opposante a allégué que, en contravention de l'article 30i) de la Loi, la Requérante avait connaissance — ou était réputée avoir connaissance — des marques de commerce et/ou des noms commerciaux VIRGIN de l'Opposante et a produit la demande faisant l'objet de l'opposition en sachant que la Marque créerait de la confusion avec les marques de commerce et/ou les noms commerciaux de l'Opposante et, par conséquent, la déclaration faite par la Requérante quant à son droit à l'emploi de la Marque est fausse.

[19] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), ce motif d'opposition ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. La demande relative à la Marque contient la déclaration exigée et rien dans la preuve n'indique qu'il s'agit d'un cas exceptionnel.

[20] En conséquence, ces motifs d'opposition sont rejetés sommairement.

Motifs fondés sur les articles 16(3)a), 16(3)c) et 2

[21] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard des motifs invoqués en vertu des articles 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi, un opposant doit démontrer que, à la date de production de la demande relative à la Marque du requérant au Canada, sa marque de commerce ou son nom commercial avait déjà été employé ou révélé au Canada et n'avait pas été abandonné à la date de

l'annonce de la demande du requérant [article 16(5) de la Loi]. En l'espèce, l'Opposante a simplement cité deux enregistrements de marque de commerce qu'elle a l'intention d'invoquer; cela n'est pas suffisant pour établir l'emploi antérieur des marques de commerce de l'Opposante ou de son nom commercial VIRGIN. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ces motifs.

[22] En ce qui concerne le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 2, l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir que, à la date de production de la déclaration d'opposition, ses marques de commerce VIRGIN étaient connues dans une mesure suffisante pour faire perdre à la Marque visée par la demande son caractère distinctif [*Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Pour ce faire, l'Opposante doit établir que ses marques de commerce sont soit connues dans une certaine mesure au Canada, soit bien connues dans une région précise du Canada [*Bojangles, supra*, aux para 33 et 34]. En l'espèce, l'Opposante n'a produit aucune preuve établissant la mesure dans laquelle ses marques de commerce VIRGIN sont devenues connues au Canada.

[23] Étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait, ces motifs d'opposition sont rejetés sommairement.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[24] L'Opposante a allégué que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) compte tenu des enregistrements de l'Opposante relatifs aux marques de commerce VIRGIN (LMC524,590) et VIRGIN DESSIN (LMC524,506), dont les détails sont énoncés à l'annexe A.

[25] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)] et je confirme que ces enregistrements sont en règle. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition.

[26] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce VIRGIN et VIRGIN DESSIN visées par les enregistrements de l'Opposante.

[27] Aux fins de l'évaluation de ce motif d'opposition, j'axerai mon analyse sur l'enregistrement de l'Opposante relatif à la marque nominale VIRGIN (LMC524,590), car j'estime que cet enregistrement représente l'argument le plus solide de l'Opposante. S'il s'avère qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque visée par cet enregistrement, il serait peu probable qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et la marque VIRGIN DESSIN visée par l'enregistrement de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[28] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit 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.

[29] Ainsi, la question de la confusion ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits et des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) de la Loi est celle de savoir si des acheteurs des Produits vendus en liaison avec la marque de commerce VIRGIN croiraient que ces articles ont été fabriqués ou autorisés par l'Opposante, ou qu'ils font l'objet d'une licence concédée par cette dernière.

[30] 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.

[31] Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC)]. Je m'appuie également sur l'arrêt *Masterpiece c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC) (*Masterpiece*), dans lequel la Cour suprême du Canada a indiqué, au para 49, que le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent

[32] Les marques de commerce des parties sont toutes deux constituées du mot ordinaire du dictionnaire « virgin » [vierge]. Dans le *Canadian Oxford Dictionary* (2^e éd.), ce mot est défini comme suit en tant qu'adjectif [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65 (CanLII), au para 29, qui indique que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire] [TRADUCTION] :

adjectif

[général *attribut*]

- 1. le fait d'être vierge.
- ■ digne d'une vierge ou qui sied à une vierge : *vierge modestie*.
- 2. qui n'a pas encore été utilisé, exploré ou exploité : *prairie vierge*.
- 3. pur, sans tache.
- 4. (huile d'olive) issue de la première pression des olives, etc.; non raffinée.
- 5. (argile) qui n'a pas été cuite.
- 6. (métal) fraîchement produit à partir de métal non affiné plutôt qu'à partir de déchets métalliques.
- 7. (laine) qui n'a jamais été filée ou tissée, ou qui ne l'a été qu'une seule fois.
- 8. (insecte) qui produit des œufs sans avoir été fécondé.

[33] Compte tenu de ce qui précède, en particulier du fait qu'on peut définir « virgin » [vierge] comme signifiant [TRADUCTION] « pur, sans tache », j'estime que la Marque visée par la demande a une certaine connotation suggestive, surtout en ce qui concerne [TRADUCTION] « l'eau, l'eau minérale, l'eau gazéifiée ». En effet, et comme l'a souligné l'Opposante au paragraphe 5 de l'affidavit Kimel, M. Kimel affirme qu'il a [TRADUCTION] « spécifiquement choisi la marque de commerce VIRGIN... en raison de ce qu'elle évoquait à mon avis, à savoir que l'eau était propre et pure ».

[34] En ce qui concerne la marque de commerce de l'Opposante, dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que sa marque de commerce VIRGIN possède un caractère distinctif inhérent marqué, étant donné que la marque ne décrit pas ni ne suggère une qualité ou une caractéristique intrinsèque des produits de l'Opposante. Cependant, j'estime que la marque de commerce de l'Opposante a une certaine connotation suggestive, car elle suggère de façon similaire la qualité de certains des produits de l'Opposante (eau-de-vie distillée), en ce sens qu'ils sont exempts d'impuretés.

[35] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. Cependant, l'Opposante n'a produit aucune preuve de l'emploi de sa marque de commerce VIRGIN, et la preuve de la Requérante indique que cette dernière attend d'obtenir un enregistrement pour commencer l'emploi (affidavit Kimel, para 8 et 9).

[36] Par conséquent, dans l'ensemble, ce facteur ne favorise de manière significative ni l'une ni l'autre des parties.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[37] L'enregistrement n° LMC524,590 de l'Opposante est fondé exclusivement sur l'emploi et l'enregistrement au Royaume-Uni. La demande de la Requérante est fondée sur l'emploi projeté au Canada. Ni l'une ni l'autre des parties n'a produit une preuve d'emploi de sa marque de commerce respective. Ce facteur ne favorise par conséquent ni l'une ni l'autre des parties.

Le genre de produits et d'entreprises et la nature du commerce

[38] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi, l'évaluation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits et des services qui figure dans la demande avec l'état déclaratif des produits et des services qui figure dans l'enregistrement de l'opposant [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces

que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve des commerces véritablement exercés par les parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 1996 CanLII 3963 (CAF), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[39] La Requérante a produit une demande d'enregistrement relative à la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « boissons non alcoolisées, nommément eau, eau minérale, eau gazéifiée, eau aromatisée aux fruits, boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits » et du « café ». Les produits de l'Opposante énumérés dans son enregistrement sont des [TRADUCTION] « vins, alcool de bouche et eau-de-vie distillée, nommément vodka, gin, whisky, brandy, rhum, téquila, slivovitz, aquavit, saké, arak, ouzo; et liqueurs ».

[40] Dans son plaidoyer écrit et à l'audience, l'Opposante soutient qu'il ne fait aucun doute que les produits respectifs des parties se recoupent, car ils entrent dans tous les cas dans la même catégorie générale des boissons [*T.G. Bright & Cod Ltd c Blake* (1985), 4 CPR (3d) 368 (COMC); *Cie Champenoise PH-CH. Piper Heidsieck Ancienne Maison Heidsieck Fondée en 1785 c Jimenez* (2016), 141 CPR (4th) 313 (COMC), aux para 51 à 55; *Pom Wonderful LLC c Nagar* (2013), 110 CPR (4th) 1 (COMC)].

[41] À l'audience, la Requérante a insisté sur le fait que ses Produits sont très différents des boissons alcoolisées énumérées dans l'enregistrement de l'Opposante. Ce faisant, l'avocat de la Requérante a repris les arguments que cette dernière a présentés dans une procédure prévue à l'article 45 antérieure mettant en cause les parties [*Aird & Berlis LLP c Virgin Enterprises Limited*, 2010 COMC 147, aux para 18 à 20]. La Requérante a également mentionné la conclusion à laquelle la membre de la Commission Reynolds est parvenue dans la procédure d'opposition antérieure mettant en cause les parties, selon laquelle [TRADUCTION] « les industries des vins et des spiritueux sont complètement différentes du commerce de la filtration de l'eau ou du commerce du café, tous deux étant de nature non alcoolisée » [*Virgin Enterprises Limited c City Water International Inc.*, 2015 COMC 19, au para 111].

[42] Malgré le fait que ces procédures antérieures portaient sur des questions et des faits différents, et sont donc sans conséquence en l'espèce, je souscris néanmoins à la conclusion de la

membre Reynolds selon laquelle les industries des vins et des spiritueux sont différentes du commerce du café, et j'estime que, en l'espèce, les industries du café, des boissons non alcoolisées et des vins et spiritueux sont différentes. Cela étant dit, j'estime également que les produits des parties sont passablement apparentés, car ils appartiennent à la même catégorie générale de produits, à savoir les boissons [*Moosehead Breweries Ltd c Stokely-Van Camp* (2001), 20 CPR (4th) 181 (*Moosehead*); *PomWonderful LLC c Nagar* (2013), 110 CPR (4th) 1, au para 47].

[43] Quant aux voies de commercialisation, l'Opposante soutient que, en l'absence de restrictions, les produits des deux parties pourraient fort bien emprunter les mêmes voies de commercialisation au Canada, étant donné que les Produits décrits ne comportent aucune restriction quant au prix, au type de consommateur ou à leur profil démographique, ou au lieu où les produits doivent être vendus. À l'appui de cette position, l'Opposante a mentionné la décision rendue dans *Moosehead, supra*, au paragraphe 27, dans laquelle le registraire a estimé qu'il était raisonnable d'admettre d'office que les restaurants et les bars de tout le Canada vendent à la fois des boissons alcoolisées et non alcoolisées à l'appui de l'hypothèse selon laquelle ces voies de commercialisation pourraient se recouper.

[44] À l'audience, la Requérante a soutenu que la preuve de ses voies de commercialisation est fournie dans l'affidavit de Gary Kimel. À cet égard, les parties pertinentes de l'affidavit Kimel sont reproduites ci-dessous [TRADUCTION] :

...

2. City Water se spécialise dans les refroidisseurs d'eau et les systèmes de filtration sans bouteille et exerce ses activités depuis 1991. Depuis notre création, nous concentrons tous nos efforts sur les ventes, l'installation et l'entretien de systèmes de filtration sans bouteille. Virgin Water Inc. a été constituée en société le 19 juin 2015 et exécute et exécutera des services semblables, et vend et vendra différentes sortes d'eau, dont des boissons non alcoolisées, à savoir de l'eau, de l'eau minérale, de l'eau gazeifiée et du café. Nous pourrions également commencer à produire des eaux et des sirops aromatisés.

3. Nous exerçons nos activités dans les secteurs commerciaux et industriels, et axons nos efforts sur l'installation de refroidisseurs d'eau et de systèmes de filtration d'eau sans bouteille dans les bureaux au Canada et aux États-Unis. Nous avons l'intention d'exercer nos activités dans le commerce de détail également.

...

9. Ce que Virgin Water projette de faire, si un enregistrement nous est accordé relativement à notre demande, c'est d'employer la marque en liaison avec des boissons non alcoolisées, notamment de l'eau, de l'eau minérale, de l'eau gazéifiée, de l'eau aromatisée aux fruits, des boissons gazeuses, des boissons aromatisées aux fruits et du café. Nous projetons également d'employer la marque en liaison avec des produits de café qui seraient vendus parallèlement aux produits d'eau, pour emploi dans les bureaux d'établissements commerciaux et industriels.

10. ... Les acheteurs de nos produits sont des personnes raisonnablement averties, souvent des directeurs de bureau ou des cadres qui réfléchissent à un achat, surtout étant donné que nos systèmes de refroidissement s'accompagnent souvent d'un contrat à long terme.

[45] À l'audience, la Requérante a fait valoir que l'affidavit Kimel établit que les Produits de la Requérante ne seraient pas vendus dans la rue ou dans des restaurants ou des bars et que, même si des ventes au détail sont possibles, le principal but visé par la Requérante serait que les Produits soient vendus parallèlement aux refroidisseurs d'eau de la Requérante comme produits secondaires. Autrement dit, la vente de ces Produits est destinée à s'harmoniser avec le commerce des produits d'eau de la Requérante pour les bureaux.

[46] Je souligne que, même s'il se peut très bien que, au moment de la souscription de l'affidavit, la Requérante projetait de vendre les Produits dans les bureaux d'établissements commerciaux et industriels (para 9), l'état déclaratif des Produits qui figure dans la demande ne comporte pas une telle restriction. En effet, M. Kimel indique même que la Requérante a également l'intention d'exercer ses activités dans le commerce de détail (para 3).

[47] De façon similaire, même si M. Kimel indique que les acheteurs de ses produits sont [TRADUCTION] « souvent des directeurs ou des cadres qui réfléchissent à un achat, surtout étant donné que nos systèmes de refroidissement s'accompagnent souvent d'un contrat à long terme » (para 10), rien dans l'état déclaratif des produits figurant dans la demande ne restreint la clientèle éventuelle aux acheteurs des bureaux d'établissements commerciaux et industriels. En outre, rien dans la demande ne semblerait même suggérer que l'acheter éventuel des Produits correspond à ce profil démographique. À cet égard, je souligne que la présente demande ne vise pas, parmi les produits et les services qui y sont énoncés, des refroidisseurs d'eau ou des systèmes de filtration d'eau ou des services connexes (contrairement à la demande n° 1,316,254 relative à la marque de commerce VIRGIN WATER de la Requérante ayant fait l'objet de l'opposition antérieure, qui visait parmi ses produits des [TRADUCTION] « refroidisseurs d'eau et systèmes de filtration

d'eau » et les services [TRADUCTION] « services de location, crédit-bail et vente de systèmes de filtration d'eau et de refroidisseurs d'eau »).

[48] Compte tenu de ce qui précède, et en particulier étant donné l'absence de toute restriction quant aux voies de commercialisation des Produits dans la demande de la Requérante, j'estime que les voies de commercialisation des produits respectifs des parties pourraient potentiellement se recouper, particulièrement dans le commerce de détail.

Degré de ressemblance

[49] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, est le facteur qui revêt le plus d'importance; les autres facteurs jouent un rôle secondaire dans l'ensemble des circonstances de l'espèce [*Beverly Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstering Ltd* (1980), 47 CPR (2) 145, conf. par 60 CPR (2d) 70 (CF 1^{re} inst)]. Ce principe a été confirmé par la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece* [*Masterpiece, supra*, au para 49].

[50] En l'espèce, les marques des parties sont identiques tant dans la présentation que dans le son. En ce qui a trait aux idées suggérées, comme je l'ai souligné ci-dessus dans l'analyse du caractère distinctif inhérent des marques (paragraphes 32 à 34 de la présente décision), elles sont également semblables.

[51] En conséquence, ce facteur favorise fortement l'Opposante.

Autre circonstance de l'espèce – Célébrité et diversification de l'Opposante

[52] À l'audience, la Requérante a soutenu que, dans la procédure d'opposition antérieure mettant en cause les parties [*Virgin Enterprises Limited c City Water International, Inc., supra*], les mêmes objections et arguments ont été soulevés par l'Opposante, quoiqu'avec une preuve beaucoup plus convaincante. Citant le paragraphe 127 de la décision antérieure, la Requérante a souligné que, dans la procédure antérieure, le registraire n'a pas été en mesure de conclure que l'Opposante était [TRADUCTION] « suffisamment diversifiée » au Canada [TRADUCTION] :

[127] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause. En

tirant cette conclusion, je reconnais que les marques des parties sont très semblables et que, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce est le facteur le plus important dans l'examen de la question de la confusion [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst.), p. 149, confirmée par 60 CPR (2d) 70 et *Masterpiece, précité*]. J'admets aussi que Richard Branson est célèbre et que certaines des Marques Virgin de l'Opposante sont devenues bien connues ou célèbres au Canada par la promotion et l'emploi ou du fait d'une présence dans les médias. Je reconnais également qu'aucune preuve n'établit que la Marque a été employée ou a acquis une certaine notoriété au Canada. **Cependant, je ne suis pas en mesure de conclure que l'Opposante est suffisamment diversifiée au Canada ou que le consommateur canadien moyen aurait une connaissance suffisante de la diversification de l'Opposante dans d'autres pays de telle sorte que, voyant la Marque dans le contexte des produits et services de la Requérante, il ou elle serait susceptible de conclure que ces produits et services proviennent de l'Opposante ou sont liés d'une quelconque manière à l'Opposante.** [caractères gras ajoutés]

[53] En réponse, l'Opposante a souligné que, dans la présente procédure, elle n'a pas cherché à établir que sa marque de commerce VIRGIN est bien connue et que, contrairement au scénario présenté au paragraphe précédent (une procédure différente fondée sur une preuve différente), l'Opposante ne demande pas en l'espèce au registraire de conclure que l'Opposante est suffisamment diversifiée au Canada.

[54] Étant donné que la célébrité et la diversification liées à la marque de commerce VIRGIN de l'Opposante ne constituent pas un facteur qui a été invoqué par l'Opposante en l'espèce, ces dernières ne seront pas considérées comme une circonstance de l'espèce.

Autre circonstance de l'espèce – Enregistrement antérieur par la Requérante de la marque de commerce VIRGIN WATER

[55] J'estime que le fait que la Requérante ait antérieurement obtenu un enregistrement pour sa marque de commerce VIRGIN WATER n'est pas utile pour démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque en cause et la marque de commerce VIRGIN de l'Opposante.

[56] Il a été établi que le fait qu'un requérant soit propriétaire d'une ou de plusieurs autres marques de commerce ne lui confère pas automatiquement le droit d'obtenir l'enregistrement d'une autre marque [*Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc*

(1984), 4 CPR (3d) 108, à la p 115 (COMC); 385229 *Ontario Limited c ServiceMaster Company*, 2012 COMC 59 (CanLII), au para 47].

[57] En outre, même si la marque de commerce déposée VIRGIN WATER de la Requérante est différente de la marque de commerce VIRGIN visée par la présente demande, étant donné qu'il n'y a aucune preuve de l'emploi de la marque VIRGIN WATER en liaison avec les produits visés par l'enregistrement n° LMC956,814 (en particulier du café) ou en liaison avec les produits visés par la demande relative à la Marque, je suis d'avis que les circonstances de la présente espèce ne permettent pas de conclure que l'existence de l'enregistrement antérieur de la Requérante doit être considéré comme une circonstance pertinente de l'espèce [*Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar S.P.A* 2016 CF 895 (CanLII), aux para 50 à 56].

[58] À l'audience, la Requérante a également invoqué la procédure d'opposition antérieure à l'appui de son observation selon laquelle la Commission devrait rejeter la présente opposition par l'application du principe de la chose jugée et de la préclusion. Indépendamment de la question de l'applicabilité de ces doctrines dans les procédures d'opposition [*Sunny Crunch Foods c Robin Hood Multifoods*, 70 CPR (2d) 244 (COMC); *Georgia Pacific Corporation c Scott Paper Limited*, 1996 CanLII 11429 (CA COMC); en ce qui concerne le principe de la préclusion, voir *Baron Petroleums Inc. c. Pronto Auto Repair Dealerships Inc.*, (1984) (CF 1^{re} inst) 2 CPR (3d) 558, aux p 560 et 561; *Asset Inc c Park It & Sell It of Canada Ltd*, 2007 CanLII 80801 (CA COMC)], je refuserais d'appliquer le principe de la chose jugée en l'espèce principalement en raison des différences entre les deux procédures. Cela inclut des différences dans les marques de commerce en cause et dans la preuve au dossier.

Conclusion

[59] Le test à appliquer est celui de la première impression que produit la vue de la Marque employée en liaison avec les Produits dans l'esprit du consommateur ordinaire [TRADUCTION] « plutôt pressé » qui n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce VIRGIN de l'Opposante et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [*Veuve Clicquot, supra*, au para 20].

[60] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que, dans l'hypothèse la plus optimiste pour la Requérante, la prépondérance des probabilités est également partagée entre la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce VIRGIN de l'Opposante et la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion. Étant donné que c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce, je dois donc trancher à l'encontre de la Requérante. J'arrive à cette conclusion en tenant compte du fait que les marques des parties sont identiques dans la présentation et dans le son et se ressemblent dans les idées qu'elles suggèrent. J'ai également tenu compte du fait que, même si les produits des parties ne se recoupent pas étroitement ou ne relèvent pas de la même industrie, ils sont tout de même passablement apparentés et il existe au moins une certaine possibilité de recoupement entre leurs voies de commercialisation.

[61] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

DÉCISION

[62] 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.

Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

ANNEXE A

N° d'enreg.	Marque de commerce	Produits [TRADUCTION]	Revendications
LMC524,590	VIRGIN	Vins; alcool de bouche et eau-de-vie distillée, nommément vodka, gin, whisky, brandy, rhum, téquila, slivovitz, aquavit, saké, arak, ouzo; et liqueurs.	Date de priorité de production : 17 mai 1994, pays : ROYAUME-UNI, demande n° : 1,572,219 en liaison avec le même genre de produits. Employée au ROYAUME-UNI. Enregistrée au ou pour le ROYAUME-UNI le 26 septembre 1997 sous le n° 1,572,219.
LMC524,506		Vins; alcool de bouche et eau-de-vie distillée, nommément vodka, gin, whisky, brandy, rhum, téquila, slivovitz, aquavit, saké, arak, ouzo; et liqueurs.	Date de priorité de production : 17 mai 1994, pays : ROYAUME-UNI, demande n° : 1,572,214 en liaison avec le même genre de produits. Employée au ROYAUME-UNI. Enregistrée au ou pour le ROYAUME-UNI le 26 septembre 1997 sous le n° 1,572,214.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2018-04-25

COMPARUTIONS

Gabriel St-Laurent

POUR L'OPPOSANTE

Kenneth R. Clark

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Robic LLP

POUR L'OPPOSANTE

Aird & Berlis LLP

POUR LA REQUÉRANTE