



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

Référence : 2019 COMC 53

Date de la décision : 2019-06-12

[TRADUCTION CERTIFIÉE

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Nimbus Water Systems Inc.

Opposante

et

La Galvanina S.P.A.

Requérante

**1,737,905 pour la marque de commerce
BLÚ ITALY & Dessin**

Demande

[1] Nimbus Water Systems Inc. (l’Opposante) s’oppose à la demande d’enregistrement de la marque de commerce BLÚ ITALY & Dessin (la Marque) produite par La Galvanina S.P.A (la Requérante). La Marque, qui est reproduite ci-dessous, est constituée des mots en majuscules BLÚ ITALY disposés l’un au-dessus de l’autre à l’intérieur d’un croissant sur un arrière-plan foncé :



[2] Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse la demande d'enregistrement.

LE DOSSIER

[3] Le 17 juillet 2015, la Requérante a produit, à l'égard de la Marque, une demande d'enregistrement qui s'est vu attribuer le n° 1,737,905 (la Demande). La Demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] :

Thé; boissons au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; thé aux fruits; boissons non alcoolisées à base de thé; eaux plates; eaux gazeuses; eaux minérales; eau minérale aromatisée; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; jus de fruits; jus de légumes. (les Produits)

[4] La Requérante a revendiqué la date de priorité du 14 juillet 2015 sur la base de la demande d'enregistrement n° 302015000033846 produite en Italie à cette date à l'égard de la même ou sensiblement la même marque de commerce pour emploi en liaison avec le même genre de produits.

[5] La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 15 juin 2016.

[6] Le 14 novembre 2016, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition invoqués sont fondés sur les articles 30e) et 30i) (conformité), 16(3)a) (droit à l'enregistrement), 2 (caractère distinctif) et 12(1)d) (enregistrabilité) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[7] Le 21 décembre 2016, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition.

[8] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Peter Bozzo, daté du 21 avril 2017. M. Bozzo atteste qu'il est le président de l'Opposante et de plusieurs de ses sociétés affiliées.

[9] Comme preuve, la Requérante a produit l'affidavit de Marianne Crozier, daté du 19 décembre 2017. Mme Crozier atteste qu'elle est une technicienne juridique en marques de commerce à l'emploi de Palmer IP Inc.

[10] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[11] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

FARDEAU DE PREUVE

[12] 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 convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition invoqués ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la marque de commerce en cause [*Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155].

MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

Conformité à l'article 30e) de la Loi

[13] L'Opposante allègue que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi, parce que la déclaration de la Requérante portant qu'elle a l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits était fausse. Plus précisément, l'Opposante allègue que la Requérante n'avait pas l'intention i) d'employer la Marque en liaison avec l'ensemble des Produits au Canada; ii) d'employer la Marque *en soi* en liaison avec l'ensemble des Produits au Canada; iii) de lier la Marque à l'ensemble des Produits de la manière exigée par l'article 4 de la Loi; ou iv) d'exercer un contrôle suffisant sur la nature ou la qualité de l'ensemble des Produits.

[14] Or, 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. Je souligne en outre que l'Opposante n'a pas traité de ce motif d'opposition dans son plaidoyer écrit.

[15] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article (30)e de la Loi est rejeté, car l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Conformité à l'article 30i) de la Loi

[16] L'Opposante allègue également que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits. Plus précisément, l'Opposante allègue que, à la date de production, la Requérante savait que son emploi de la Marque serait susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce BLU de l'Opposante, que l'Opposante avait antérieurement employée au Canada.

[17] L'article 30i) de la Loi exige uniquement qu'un requérant se déclare convaincu d'avoir droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits et services décrits dans la demande. La connaissance de l'existence d'une marque de commerce avec laquelle la marque de commerce du requérant créerait prétendument de la confusion n'empêche pas le requérant de faire la déclaration exigée, car le requérant peut tout de même être convaincu d'avoir droit d'employer la marque de commerce dont il demande l'enregistrement en liaison avec les produits et services décrits dans sa demande. En conséquence, lorsque, comme en l'espèce, la déclaration exigée est incluse dans la demande, un opposant ne peut invoquer l'article 30i) que dans des cas précis, comme lorsqu'il est allégué que le requérant est de mauvaise foi ou a commis une fraude, ou lorsqu'une loi fédérale empêche vraisemblablement l'enregistrement de la marque [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC); et *Interprovincial Lottery Corp c Western Gaming Systems Inc* (2002), 25 CPR (4th) 572 (COMC)].

[18] En l'espèce, il n'y a aucune allégation de cette nature dans la déclaration d'opposition et aucun élément de preuve en ce sens au dossier. Là encore, l'Opposante n'a présenté aucune observation à l'égard de ce motif d'opposition dans son plaidoyer écrit.

[19] Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté, car l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

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

[20] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable selon l'article 12(1)*d* de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce BLU de l'Opposante, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le n° LMC803,063 pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « eau embouteillée, nommément eau obtenue par osmose inverse et eau gazeuse obtenue par osmose inverse ». L'Opposante allègue l'emploi de cette marque de commerce en liaison avec de tels produits depuis mars 2009.

[21] La date pertinente pour l'analyse de ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[22] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement n° LMC803,063 de la marque de commerce BLU de l'Opposante existe [voir *Quaker Oats Co of Canada Ltd c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC) en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre dans le contexte de l'article 12(1)*d*]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition. Par conséquent, pour faire droit à la Demande, je dois être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante [*Dior, supra*].

[23] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui 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 chacune de ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne.

[24] Certaines des circonstances de l'espèce à prendre en considération pour évaluer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont énoncées à l'article 6(5) de la Loi : 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. Ces critères 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*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; *Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361].

[25] Le test en matière de confusion a été formulé en ces termes par le juge Binnie dans *Veuve Clicquot, supra*, au paragraphe 20 [TRADUCTION] :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque du requérant] alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [de l'opposant] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[26] Comme l'a fait observer la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece, supra*, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur qui revêt le plus d'importance. Il faut envisager le degré de ressemblance entre les marques du point de vue de leur présentation, de leur son et des idées qu'elles suggèrent. Il est préférable de se demander d'abord si les marques de commerce présentent un aspect [TRADUCTION] « particulièrement frappant ou unique » [*Masterpiece, supra*, au paragraphe 64]. À cet égard, la première partie d'une marque de commerce est généralement considérée comme la plus importante aux fins de la distinction [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Éditions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, il faut éviter de placer les marques de commerce côte à côte

dans le but de les examiner attentivement et d'en relever les similitudes ou les différences; chaque marque de commerce doit être considérée dans son ensemble [voir *Veuve Clicquot*, *supra*].

[27] En l'espèce, l'Opposante soutient qu'il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce en cause, parce que la totalité de la marque de commerce de l'Opposante est incorporée à la Marque et en constitue à la fois [TRADUCTION] « le premier élément et l'élément le plus frappant ». Selon l'Opposante, la Requérante a [TRADUCTION] « simplement ajouté un mot vraisemblablement descriptif de l'origine géographique des produits de la Requérante (« Italy » [Italie]) et un élément graphique mineur ». À cet égard, l'Opposante soutient qu'on peut dire des marques de commerce qu'elles se ressemblent au moins dans une certaine mesure puisque l'une d'elles incorpore l'autre dans sa totalité [citant *Joseph Limited c XES – NY LTD* (2005), 44 CPR (4th) 314 (COMC) et *Giorgio Beverly Hills, Inc c 136329 Canada Inc* (1996), 67 CPR (3d) 546 (COMC)].

[28] À mon sens, l'aspect frappant de la marque de commerce de l'Opposante tient au fait qu'elle est uniquement constituée du mot de trois lettres BLU. Quant à la Marque, j'estime qu'elle possède deux aspects frappants : le premier étant le mot BLÚ et le second la combinaison spécifique d'éléments, à savoir la juxtaposition des mots BLÚ et ITALY [Italie] à l'intérieur d'une forme circulaire rappelant un croissant.

[29] Dans *Nimbus Water Systems Inc c La Galvanina SPA*, 2019 COMC 14, 2019 CarswellNat 675, une procédure d'opposition entre les mêmes parties, je me suis penchée sur la marque de commerce GALVANINA BLÚ & Dessin de la Requérante. Dans cette affaire, j'ai conclu que la combinaison spécifique du mot BLÚ et d'un dessin de croissant surélevé véhiculait l'idée d'une « lune bleue ». Cependant, en l'espèce, je ne considère pas que la Marque produit la même impression. En l'espèce, le mot BLÚ n'est pas suivi d'un dessin évoquant une lune, mais plutôt du mot ITALY [Italie]. Qui plus est, en l'espèce, le croissant n'occupe pas la même position que la lune susmentionnée; il encercle plutôt les éléments nominaux à partir du coin inférieur gauche.

[30] En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce, je souligne que, dans l'affidavit Bozzo, la marque de commerce de l'Opposante est en minuscules, tandis

que les éléments nominaux de la Marque sont en majuscules. Toutefois, l'enregistrement de l'Opposante vise une marque nominale et, par conséquent, il englobe l'emploi de la marque de commerce dans tout style de lettrage [voir *Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)]. La Marque est plus longue et plus élaborée que la marque de l'Opposante; cependant, j'estime que le qualificatif ITALY [Italie] et l'arrière-plan relativement simple ne diminuent que légèrement l'impact du premier élément plus frappant de la Marque, c'est-à-dire le mot inventé BLÚ.

[31] Il a été statué à maintes reprises que, lorsque la partie dominante d'une marque de commerce est un mot descriptif ou suggestif courant, son importance s'en trouve diminuée [voir *Park Avenue, supra*, et *Vancouver Sushiman Ltd c Sushiboy Foods Co* (2002), 22 CPR (4th) 107 (COMC)]. On aurait donc tendance à minimiser l'importance du mot BLÚ, dans la mesure où il suggère une graphie différente du mot descriptif courant « blue » [bleu]. Or, cette graphie non traditionnelle fait en sorte que cet élément se démarque du mot ITALY [Italie] et du simple dessin de croissant. À mon sens, ces deux derniers éléments ne contribuent guère à réduire la probabilité que les consommateurs croient que les marques de commerce des parties indiquent toutes deux la même source.

[32] Considérée dans son ensemble, la marque de commerce de l'Opposante suggère soit un acronyme soit une graphie minimaliste du mot « blue » [bleu]. Je considère que la Marque revêt une signification similaire, à laquelle s'ajoute l'impression supplémentaire que BLÚ est écrit dans une langue étrangère, vraisemblablement l'italien, et que ITALY [Italie] suggère l'origine géographique des produits. En effet, je suis d'avis que la Marque pourrait bien donner l'impression d'être une version italienne de la marque BLU.

[33] Dans l'ensemble, ce facteur favorise l'Opposante.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[34] L'Opposante soutient que sa marque de commerce et la Marque ne diffèrent pas de manière significative en ce qui a trait au caractère distinctif inhérent, étant donné que le mot BLU est l'unique élément de la première et l'élément dominant de la seconde.

[35] Dans la mesure où la marque de commerce de l'Opposante serait perçue comme un mot inventé s'apparentant à un acronyme, je souligne que les marques de commerce principalement constituées d'une ou de plusieurs lettres de l'alphabet sont généralement considérées comme possédant un faible caractère distinctif inhérent [voir *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst)]. En outre, dans la mesure où BLU serait perçu comme une graphie fautive du mot « blue » [bleu] et serait prononcé de façon correspondante, j'estime que la marque de commerce de l'Opposante pourrait suggérer un lien avec les produits de l'Opposante, c'est-à-dire de l'eau embouteillée. À cet égard, je suis disposé à admettre d'office le fait que l'eau est souvent représentée au moyen de la couleur bleue.

[36] J'arrive à des conclusions similaires à l'égard de la Marque. Toutefois, en l'espèce, l'ajout du mot ITALY [Italie] serait en outre susceptible d'amener le consommateur canadien à associer ce mot à l'origine géographique des produits de la Requérante.

[37] Dans la mesure où le mot BLÚ présent dans la Marque suggère une connotation étrangère, il a été établi que les mots appartenant à une langue étrangère possèdent un certain caractère distinctif inhérent, sauf si la preuve démontre que la signification du mot étranger est connue du consommateur canadien [voir *Thai Agri Foods Public Co c Choy Foong Int'l Trading Co Inc*, 2012 COMC 61, 2012 CarswellNat 1368]. Il n'y a aucune preuve de cette nature en l'espèce.

[38] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Marque possède un caractère distinctif inhérent légèrement plus prononcé que la marque de commerce de l'Opposante.

[39] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut toutefois être accru par l'emploi et la promotion au Canada [voir *Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1^{re} inst); *GSW*, *supra*].

[40] À cet égard, l'Opposante soutient que sa marque de commerce a acquis un caractère distinctif grâce à son emploi et à sa promotion au Canada depuis 2009, mais qu'on ne peut pas dire que Marque a acquis un quelconque caractère distinctif, compte tenu de l'absence d'une preuve de son emploi au Canada.

[41] En effet, il n'y a aucune preuve que la Marque a été employée au Canada, ni qu'elle a fait l'objet d'une quelconque promotion ou qu'elle a été portée à la connaissance des consommateurs canadiens d'une façon qui aurait accru son caractère distinctif.

[42] La seule tentative de fournir une preuve en ce sens est la pièce H jointe à l'affidavit de Mme Crozier. Cette pièce est constituée d'une image d'une bouteille d'eau arborant la Marque ainsi que la mention « SPARKLING NATURAL MINERAL WATER *Acqua Minerale Naturale* » [eau minérale naturelle gazeifiée], laquelle, allègue Mme Crozier, montre [TRADUCTION] « l'emploi de la Marque visée par l'opposition ». Mme Crozier n'indique pas si la bouteille d'eau représentée a déjà été vendue au Canada ou ailleurs, ni si elle a déjà été annoncée auprès du public ou distribuée autrement. En somme, la preuve de Mme Crozier ne permet pas de déterminer la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue au Canada.

[43] La preuve de l'Opposante en ce qui concerne l'emploi et la promotion au Canada est constituée de l'affidavit de son président, Peter Bozzo, qui atteste également être le président de plusieurs sociétés affiliées de l'Opposante. Dans son affidavit, M. Bozzo confirme qu'il exerce personnellement une surveillance sur la nature et la qualité de l'ensemble des produits et services offerts par l'Opposante et ses sociétés affiliées en liaison avec la marque de commerce BLU au Canada, et que l'emploi de cette marque de commerce au Canada par les sociétés affiliées est, dans son intégralité, fait conformément à une licence octroyée par l'Opposante.

[44] Plus particulièrement, M. Bozzo affirme que l'Opposante emploie la marque de commerce BLU au Canada depuis 2009 en liaison avec de l'eau embouteillée. Comme pièce A, il joint à son affidavit des photographies représentatives de la façon dont la marque de commerce BLU a été présentée sur les bouteilles d'eau vendues par l'Opposante au Canada depuis 2009. Les photographies représentent à la fois de l'eau obtenue par osmose inverse [TRADUCTION] « gazeifiée » et de l'eau [TRADUCTION] « naturelle ».

[45] M. Bozzo affirme que l'Opposante vend cette eau embouteillée depuis 2009 dans des magasins de détail détenus et exploités par l'Opposante et ses sociétés affiliées, ainsi que dans d'autres magasins de la région de Toronto, et nomme une boulangerie et un magasin d'alimentation naturelle où cette eau a été vendue. Il affirme en outre que l'Opposante a vendu cette eau embouteillée à des restaurants et des salles de réception. Comme pièce B2, il joint à son

affidavit une photographie prise le 2 novembre 2011 montrant ces bouteilles d'eau à disposition dans un salon de beauté qui, affirme-t-il, achète cette eau pour l'offrir à ses clients. Il nomme également un centre de réception et de congrès auquel cette eau a été vendue.

[46] M. Bozzo affirme en outre que, depuis août 2011, l'Opposante a employé la marque de commerce BLU en liaison avec la vente d'eau de remplissage dans des postes de réapprovisionnement en eau ainsi qu'avec des activités de vente d'eau embouteillée et de matériel de filtration de l'eau.

[47] Plus précisément, il affirme que l'Opposante a employé la marque de commerce BLU en liaison avec un magasin de détail de Toronto appelé « BLU », de juillet 2011 à mai 2015. Il affirme que le magasin vendait de l'eau embouteillée de marque BLU ainsi que des [TRADUCTION] « systèmes d'eau potable », des filtres à eau et des adoucisseurs d'eau, et qu'il était également pourvu de postes de réapprovisionnement en eau où les clients pouvaient remplir des bouteilles d'eau de divers formats. Il souligne que les postes de réapprovisionnement en eau ont été déménagés dans un autre magasin appelé « Nimbus Water Systems » détenu et exploité par l'Opposante, lorsque le magasin BLU a fermé ses portes en mai 2015. M. Bozzo ajoute que l'Opposante a également employé la marque de commerce BLU en liaison avec la vente au détail des produits susmentionnés dans son magasin Nimbus Water Systems ainsi que dans d'autres magasins [TRADUCTION] « détenus et/ou exploités » par l'Opposante, y compris dans un autre établissement Nimbus Water Systems de Toronto et à la boutique Kinetico of Caledon (fermée le 31 mars 2016).

[48] Pour illustrer la façon dont la Marque était présentée dans ce contexte, M. Bozzo joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce B1 : une photographie prise le 27 août 2011 montrant de l'eau embouteillée de marque BLU offerte au magasin BLU;
- Pièces D1 : une photographie de la devanture du magasin BLU, qui est demeurée la même de juillet 2011 à mai 2015;
- Pièce D2 : des copies d'une invitation à la grande ouverture du magasin BLU le 27 août 2011;

- Pièce D3 : une photographie d'une enseigne présentant la marque de commerce BLU installée à l'intérieur du magasin BLU;
- Pièce D4 : une photographie d'un poste de réapprovisionnement en eau installé à l'intérieur du magasin BLU à proximité immédiate d'une affiche présentant la marque de commerce BLU (M. Bozzo atteste que la marque de commerce BLU a continué d'être présentée sensiblement de la même manière au nouvel emplacement des postes de réapprovisionnement en eau).

[49] M. Bozzo atteste que, chaque année depuis 2009, les ventes annuelles d'eau embouteillée de marque BLU et d'eau de remplissage à partir des postes de réapprovisionnement en eau de marque BLU se sont élevées à plus de 40 000 \$ CA. Il ne fournit aucune facture pour appuyer ses dires, mais fournit une facture datée du 9 avril 2009 que l'Opposante a reçue d'une entreprise d'étiquetage privée relativement à la fabrication sur mesure de 750 caisses de bouteilles d'eau plate et gazéifiée obtenue par osmose inverse (pièce C). Or, on ne sait pas très bien si ces bouteilles étaient destinées à être vendues ou remises gratuitement, par exemple, au kiosque de la foire commerciale tenue en 2009 qui est illustré en pièce E6, et dont il est question ci-dessous.

[50] Je souligne que, en ce qui concerne les ventes de 40 000 \$ CA, aucune distinction n'est établie entre l'eau embouteillée et l'eau de remplissage. L'emploi de la marque de commerce de l'Opposante en liaison avec de l'eau de remplissage n'est pas invoqué dans la déclaration d'opposition, et l'Opposante n'a présenté aucun argument à savoir si la vente d'eau contenue dans les propres bouteilles des clients s'inscrit dans des [TRADUCTION] « activités de vente d'eau embouteillée ». Toutefois, compte tenu de la preuve de l'Opposante concernant l'emploi de la marque de commerce BLU en liaison avec les autres aspects de ses activités, ce point n'est pas déterminant.

[51] Par ailleurs, M. Bozzo affirme que l'Opposante a [TRADUCTION] « activement et abondamment fait la promotion au Canada » de son eau embouteillée de marque BLU depuis 2009; de ses systèmes d'eau potable, filtres à eau et adoucisseurs d'eau en liaison avec la marque de commerce BLU depuis 2011; et de son magasin de détail BLU de 2011 à 2015. Il souligne que, dans le cadre de ces activités de promotion, des publicités ont paru dans [TRADUCTION] « diverses publications » au Canada et de l'eau embouteillée BLU a été distribuée

gratuitement ou remise sous forme de dons à des particuliers lors de [TRADUCTION] « foires commerciales, lancements de livres et festivals », à des politiciens et des partis politiques ainsi qu'à des organismes de bienfaisance, et que le nombre de bouteilles données et distribuées gratuitement depuis 2009 est [TRADUCTION] « bien supérieur à 5 000 ». Pour illustrer les activités promotionnelles de l'Opposante, M. Bozzo joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce E1 : une photographie d'une voiture arborant la marque de commerce BLU sur sa lunette arrière et qui, affirme M. Bozzo, a été [TRADUCTION] « abondamment » utilisée pour des déplacements dans la région de Toronto depuis août 2011;
- Pièce E2 : une photographie d'une gourde en acier inoxydable arborant la marque de commerce BLU, laquelle, atteste M. Bozzo, est représentative des gourdes remises gratuitement aux clients pour faire la promotion de la marque BLU; plus de 10 000 gourdes ont été distribuées depuis 2011;
- Pièce E3 : une facture datée du 6 décembre 2011 concernant l'achat par l'Opposante de 2 500 de ces gourdes arborant la marque BLU;
- Pièce E4 : une publicité intitulée [TRADUCTION] « Traitement de l'eau » présentant la marque de commerce BLU et faisant mention des [TRADUCTION] « systèmes d'eau pour la maison » de Kinetico, laquelle, affirme M. Bozzo, a été publiée dans un magazine distribué aux membres de Costco au Canada en juin 2012;
- Pièce E5 : une publicité intitulée [TRADUCTION] « Solutions complètes de traitement de l'eau pour la maison et le bureau » présentant la marque de commerce BLU, laquelle, affirme M. Bozzo, a été publiée dans une publication du Conseil scolaire du district de Toronto en juin 2014;
- Pièce E6 : une photographie du kiosque de l'Opposante prise lors d'une foire commerciale tenue à Toronto en octobre 2009, montrant des gabarits sur lesquels sont posées des bouteilles d'eau de marque BLU destinées à être remises gratuitement aux visiteurs; et
- Pièce E7 : des imprimés non datés tirés du site Web accessible au www.bluwaterstore.com et au www.bluwaterstore.ca, montrant comment la marque de commerce BLU [TRADUCTION] « est » présentée sur le site. Les pages Web présentées

font la promotion de produits et de services de traitement de l'eau, plus précisément de systèmes d'eau potable, de filtres à eau spécialisés et d'adoucisseurs d'eau.

[52] Dans l'ensemble, en l'absence de toute preuve d'emploi ou de promotion de la Marque au Canada, ce facteur favorise l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[53] L'Opposante soutient que la preuve établit l'emploi de sa marque de commerce BLU au Canada depuis au moins aussi tôt que 2009. Je soulignerai que la preuve est axée sur les services de vente au détail et les activités promotionnelles de l'Opposante, plutôt que sur l'emploi de la Marque en liaison avec de l'eau embouteillée en soi. Bien que M. Bozzo atteste de ventes d'eau embouteillée de marque BLU depuis 2009, la preuve documentaire est limitée et indirecte, étant constituée de photographies d'eau embouteillée exposée dans un présentoir (par exemple, au salon de beauté qui, atteste M. Bozzo, a acheté cette eau) et d'une facture d'un fournisseur. Qui plus est, M. Bozzo n'établit pas de distinction claire entre l'eau embouteillée et l'eau de remplissage, et admet qu'une certaine quantité d'eau embouteillée est distribuée gratuitement à des fins promotionnelles. Il a été statué que la distribution gratuite d'un produit dans le simple but de promouvoir sa marque de commerce ne constitue pas un emploi de cette marque au sens de la Loi [voir, à titre d'exemple, *Smart & Biggar c Sutter Hill Corp*, 2012 COMC 121, 103 CPR (4th) 128; et *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Park Pontiac Buick GMC Ltd* (2005), 50 CPR (4th) 391 (COMC)].

[54] Or, il n'y a pas la moindre preuve que la Marque a déjà été employée au Canada.

[55] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre des produits et nature du commerce des parties

[56] S'agissant du genre des produits et de la nature du commerce des parties au titre de l'article 12(1)d) de la Loi, je dois comparer l'état déclaratif des produits qui figure dans la demande du requérant avec l'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement de l'opposant, au regard des voies de commercialisation qu'emprunteraient normalement ces produits [voir *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF)]. L'examen de ces états déclaratifs doit être effectué dans l'optique de déterminer le genre 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 de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[57] La marque de commerce de l'Opposante est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « eau embouteillée, nommément eau obtenue par osmose inverse et eau gazéifiée obtenue par osmose inverse ».

[58] Les Produits visés par la Demande sont les suivants [TRADUCTION] :

Thé; boissons au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; thé aux fruits; boissons non alcoolisées à base de thé; eaux plates; eaux gazeuses; eaux minérales; eau minérale aromatisée; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; jus de fruits; jus de légumes.

[59] Il appert d'une simple lecture des états déclaratifs des produits qui figurent respectivement dans la Demande et dans l'enregistrement de l'Opposante que les produits des parties sont essentiellement du même genre pour ce qui est des eaux de la Requérante et d'un genre étroitement apparenté pour ce qui est des boissons aux fruits et aux légumes de la Requérante, et du [TRADUCTION] « thé » dans la mesure où ce produit peut prendre la forme d'une boisson en bouteille.

[60] L'affidavit Bozzo fournit la preuve que les voies de commercialisation de l'Opposante comprennent la vente d'eau embouteillée dans des magasins de détail et d'autres établissements. Il n'y a pas la moindre preuve du genre d'entreprise exploitée par l'Opposante ou de ses voies de commercialisation. Néanmoins, compte tenu du genre des produits en cause et de l'absence d'une preuve contraire, je suis disposé à inférer que les voies de commercialisation des eaux des parties seraient les mêmes ou seraient similaires, et qu'elles se recouperaient au moins en partie dans le cas des autres boissons de la Requérante.

[61] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce : état du registre et état du marché

[62] L'affidavit de Mme Crozier présente en preuve, au moyen de différentes pièces, les résultats de diverses recherches que cette dernière a effectuées en ligne le 19 décembre 2017.

[63] Les pièces A et B sont constituées d'imprimés de recherches informatisées effectuées dans le registre canadien des marques de commerce dans le but de repérer les marques de commerce actives constituées du mot BLU ou comprenant ce mot pour emploi en liaison avec des produits appartenant à la classe internationale 32, laquelle comprend la bière et les boissons non alcoolisées. La recherche a révélé l'existence de quatre enregistrements et de trois demandes en instance visant des marques de commerce détenues par des entités autres que les parties, à savoir des enregistrements des marques de commerce GOCCIA BLU & Dessin, ACAI-BLU, « blu-dot all natural protein tea » et BLU DESSIN; une demande admise pour la marque de commerce BLUBOOST; et deux demandes formalisées pour les marques de commerce BLU FROG et COCOBLU. Mme Crozier fournit des imprimés des détails de la demande ou de l'enregistrement relatifs à six de ces marques de commerce (la demande pour COCOBLU ayant été exclue au motif qu'il semble s'agir d'une demande nouvellement produite fondée sur l'emploi projeté).

[64] Les pièces C à G sont respectivement constituées d'imprimés tirés de divers sites Web présentant des boissons liées à cinq de ces six marques de commerce :

- La pièce C contient des imprimés tirés de *amazon.ca* répertoriant de l'eau minérale GOCCIA BLU vendue par « hikarido » à raison de [TRADUCTION] « 24 x 500 ml » (pour 422,34 \$ CA) et de [TRADUCTION] « 12 x 1 000 ml » (pour 381,57 \$ CA). Le site Web montre des bouteilles arborant une variante de la marque de commerce déposée GOCCIA BLU & Dessin et indique que le produit a été offert pour la première fois le 16 octobre 2016.
- La pièce D est un imprimé tiré de *limujuice.net* présentant les boissons énergisantes BLU FROG de The Limu Company. Le texte du site Web indique que le produit est [TRADUCTION] « parfois désigné comme la “boisson énergisante de la grenouille bleue” ». Rien n'indique que le produit est offert au Canada.

- La pièce E contient des imprimés tirés de *amazon.ca* et de *walmart.ca* répertoriant la variété ACAI-BLU de la boisson énergisante Red Rain. Le site Web d'Amazon indique que le produit a été offert pour la première fois le 21 juillet 2017 et contient une évaluation d'un client assortie de la mention [TRADUCTION] « Achat vérifié » datée du 12 septembre 2017.
- La pièce F contient des imprimés tirés de *well.ca* et de *buycanadianfirst.ca* répertoriant des boissons de la marque « blu-dot All Natural Protein Tea ».
- La pièce G contient i) des imprimés tirés de *blu4life.ca* présentant la [TRADUCTION] « boisson énergisante BLU » et ii) un imprimé tiré de *lovethiscitytv.com* présentant un article du 26 novembre 2016 intitulé [TRADUCTION] « La boisson énergisante Blu est MAINTENANT offerte au Canada ». Les sites Web montrent tous deux des cannettes de boisson énergisante arborant une variante de la marque de commerce déposée BLU Dessin.

[65] Dans trois décisions récentes [voir *McDowell c Laverana GmbH & Co. KG*, 2017 CF 327, 154 CPR (4th) 128; *McDowell c The Body Shop International PLC*, 2017 CF 581, 148 CPR (4th) 195; et *Canada Bread Company, Limited c Dr. Smood APS*, 2019 CF 306, 2019 CarswellNat 694], la Cour fédérale a statué que, lorsque la preuve de l'état du registre ne révèle pas l'existence d'un grand nombre de marques, l'emploi des marques citées doit être établi. Lorsque la preuve du registre révèle l'existence d'un grand nombre de marques, le registraire peut inférer qu'un mot faisant partie des marques citées est couramment employé sur le marché et que les consommateurs sont, de ce fait, à même de distinguer les marques entre elles d'après leurs caractéristiques supplémentaires.

[66] Je ne suis pas disposé à tirer quelque inférence que ce soit en ce qui concerne l'état du marché sur la base des pages Web jointes comme pièces C à G à l'affidavit Crozier. Les pages Web constituent une preuve par ouï-dire et montrent, tout au plus, qu'elles existaient au moment où Mme Crozier a effectué ses recherches. Elles n'établissent pas que les produits illustrés étaient vendus au Canada à une quelconque date pertinente ni dans quelle mesure l'une quelconque des pages Web a pu être consultée par des Canadiens autres que Mme Crozier [pour une conclusion similaire, voir *Génération Nouveau Monde Inc c Teddy SPA* (2006), 51 CPR

(4th) 385 (COMC)]. Même si [TRADUCTION] « l'Achat vérifié » de boisson énergisante Red Rain ACAI-BLU a eu lieu au Canada ainsi qu'il est indiqué, ce petit nombre de sites Web est insuffisant pour me permettre de tirer des conclusions quant à la perception du public au Canada.

[67] Compte tenu du petit nombre d'enregistrements et de demandes de marque de commerce cités et de l'absence d'une preuve d'emploi de l'une quelconque des quatre marques déposées citées par la Requérante, il m'est impossible de tirer de la preuve de l'état du registre une inférence quant à l'état du marché.

Conclusion en ce qui concerne la confusion

[68] Considérant que l'analyse de chacun des facteurs pertinents énumérés à l'article 6(5) de la Loi et des circonstances de l'espèce favorisent l'Opposante, la Requérante n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce déposée BLU de l'Opposante.

[69] En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli.

AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[70] Étant donné que l'Opposante a obtenu gain de cause relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) et que la Requérante n'a pas produit de plaidoyer écrit et n'a pas sollicité la tenue d'une audience, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[71] Compte tenu de ce tout 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 la demande d'enregistrement 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

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR L'OPPOSANTE

Vanguard Intellectual Property LLP

POUR LA REQUÉRANTE