

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 112

Date de la décision : 2021-05-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Monster Energy Company

Opposante

et

**Moncler S.P.A., an incorporated
business forming a joint stock
company of Italian nationality**

Requérante

1,809,952 pour M (et Dessin)

Demande

INTRODUCTION

[1] Monster Energy Company (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce M (et Dessin), montrée ci-dessous (la Marque), laquelle est visée par la demande d’enregistrement n° 1,809,952 produite par Moncler S.P.A. (la Requérante). Pour les motifs exposés dans la présente décision, je rejette l’opposition.



[2] La Demande a été produite le 17 novembre 2016 et était fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec une longue liste de produits classifiés dans la classe 30 de Nice. Je reproduis à titre d'Annexe A de ma décision l'état des produits, tel que révisé par la Requérante. La Demande revendique également une date de priorité de production du 9 septembre 2016 selon la demande correspondante de la Requérante produite en Italie.

[3] La Demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 14 mars 2018.

[4] L'Opposante a déposé sa déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) le 14 mai 2018, après quoi la Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration niant tous les motifs d'opposition.

[5] Comme la Loi a été modifiée le 17 juin 2019, toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[6] En ce qui concerne la Demande, l'Opposante allègue que (i) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la Loi; que (ii) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la Loi; que (iii) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi; que (iv); la Marque n'est pas enregistrable selon l'article 12(1)d) de la Loi; que (v) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16 de la Loi; et que (vi) la Marque n'a pas de caractère distinctif au sens de l'article 2 de la Loi. Les trois derniers motifs d'opposition ont trait à la probabilité de confusion entre la Marque et les Marques de l'Opposante (collectivement, les Marques figuratives des icônes de griffe), dont les détails sont inclus à l'Annexe B de la présente décision.

[7] Le 9 janvier 2020, l'Opposante a déposé une demande d'autorisation en même temps qu'une déclaration d'opposition révisée. Les modifications proposées à la déclaration d'opposition devaient mettre à jour l'état de six demandes de dessin « M » de l'Opposante, qui sont passées à l'étape de l'enregistrement entre le 11 septembre 2018 et le 12 décembre 2019. Ces marques de commerce ont été incluses dans la déclaration d'opposition initiale en tant que demandes en vertu des motifs de non-droit et ont depuis mûri jusqu'à l'enregistrement.

[8] La Requérente s'est opposée à la demande d'autorisation et aux modifications proposées à la déclaration d'opposition. À cet égard, la Requérente a soutenu qu'elle était d'avis qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la justice d'accorder la permission de modifier les déclarations d'opposition parce que les modifications auraient dû être apportées plus tôt et qu'elle subirait un préjudice, étant donné que les modifications n'ont pas été apportées avant la fin de la période de production d'éléments de preuve. La Requérente a adopté la position selon laquelle elle subirait un préjudice, puisque la stratégie de la Requérente dans l'opposition jusqu'à présent, y compris les éléments de preuve à produire et la décision de ne pas contre-interroger M. Sacks au sujet de son affidavit, était fondée sur la déclaration d'opposition telle qu'elle a été déposée à l'origine. La Requérente a également soutenu que les modifications ne sont pas importantes parce que le succès du motif d'opposition qui est touché par la modification dépendra des mêmes facteurs que les motifs d'opposition allégués précédemment, étant donné que les marques de commerce en question ont déjà été mentionnées dans la déclaration d'opposition initiale en tant que demandes.

[9] Dans sa correspondance au registraire datée du 6 février 2020, l'Opposante a fait référence à un tableau présentant les marques de commerce (à l'exception de la demande n° 1,885,678) faisant l'objet de la modification proposée à la déclaration d'opposition ainsi que la demande d'autorisation connexe antérieure déposée le 9 janvier 2020. Le tableau comprend toutes les dates d'enregistrement associées aux marques.

[10] En réponse à l'objection de la Requérente aux demandes d'autorisation de l'Opposante, celle-ci soutient que les modifications ne feraient subir aucun préjudice à la Requérente, car celle-ci savait qu'au moins une des demandes, soit la demande n° 1,704,546, avait été autorisée le 29 juillet 2016 – bien avant la date de dépôt des déclarations d'opposition initiales. L'Opposante fait valoir que la Requérente était donc consciente du fait que l'enregistrement de

cette marque était imminent, mais a pourtant choisi de ne pas contre-interroger M. Sacks au sujet de son affidavit. En outre, l'Opposante soutient que la plupart des demandes qui sont passées à l'étape de l'enregistrement il y a peu de temps sont simplement une mise à jour des demandes énumérées dans la déclaration d'opposition initiale à l'égard de leur enregistrement qui s'était produite après le dépôt de l'opposition initiale.

[11] La Commission des oppositions des marques de commerce a pour pratique d'accorder l'autorisation de modifier une déclaration d'opposition lorsque la Commission est convaincue qu'il y va de l'intérêt de la justice de le faire en tenant compte de toutes les circonstances, y compris i) l'étape à laquelle est rendue la procédure d'opposition, ii) le fait que la demande d'autorisation de modifier aurait pu être présentée plus tôt, iii) l'importance de la modification proposée pour l'opposante, et iv) la mesure dans laquelle la requérante subirait un préjudice si la demande d'autorisation était accordée : voir *Nabisco Brands Ltd, also trading as Christie Brown & Co c Perfection Foods* (1986), 12 CPR (3d) 456, à la p. 458 (CF 1^{re} inst).

[12] Bien que l'instance soit à un stade avancé, les raisons invoquées par l'Opposante expliquent clairement pourquoi elle n'a pas pu déposer cette demande de modification plus tôt, et l'Opposante l'a fait dans un délai raisonnable. Toutefois, en ce qui concerne l'importance de la modification proposée, la mise à jour de l'état de six de ses demandes de dessin « M » que l'on invoque pour y inclure leur enregistrement ne sera pas déterminante en fin de compte, comme le montreront les raisons qui suivent. Enfin, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que la modification ne causerait aucun préjudice à la Requérante, puisque la déclaration d'opposition initiale comprenait les demandes pour ces marques et que la Requérante aurait su qu'au moins une de ces demandes, soit la demande n° 1,704,546, avait été accueillie le 29 juillet 2016, bien avant la date de production de la déclaration d'opposition. Compte tenu de ce qui précède, nonobstant l'étape tardive de la procédure, et de l'importance limitée de la modification, j'estime qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder à l'Opposante l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition pour y présenter un statut exact pour les marques de l'Opposante sans scinder la preuve de l'Opposante. Par conséquent, la déclaration d'opposition telle que modifiée fait partie du dossier de la présente instance et est représentée dans la déclaration d'opposition sommaire ci-dessus.

LE DOSSIER

[13] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Rodney Cyril Sacks, assermenté le 25 septembre 2018. L'affidavit de M. Sacks décrit en détail l'emploi, l'annonce et la promotion par l'Opposante de ses marques de commerce invoquées, les Marques figuratives des icônes de griffe de l'Opposante. M. Sacks n'a pas été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[14] Afin d'appuyer sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Michael Duchesneau et d'Aleksandar Vukovic, les deux assermentés le 5 février 2019. Les deux auteurs des affidavits ont été contre-interrogés au sujet de leurs affidavits respectifs, et les transcriptions font partie du dossier.

[15] L'affidavit de M. Vukovic comprend la preuve de l'état du registre, qui sera examinée plus en détail ci-dessous. L'affidavit de M. Duchesneau comprend des captures d'écran du site Web et des captures d'écran archivées du site Web relatives aux marques de commerce qui correspondent à bon nombre des marques de commerce identifiées par M. Vukovic dans les Pièces A et B à son affidavit.

[16] L'Opposante n'a produit aucune contre-preuve.

[17] Les deux parties ont produit des observations écrites et assisté à une audience tenue conjointement avec une audience relative à une procédure d'opposition à l'égard d'une autre demande de la Requérante. Une décision distincte sera rendue dans le cadre de cette autre procédure, qui porte sur la demande n° 1,754,749 pour la marque de commerce MONCLER et Dessin.

FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[18] 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. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requérante après avoir examiné l'ensemble de la preuve, le litige doit être tranché à l'encontre de la Requérante. Cependant, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments

de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298].

ANALYSE

Motifs d'opposition fondés sur les articles 30a) et 30e)

[19] L'Opposante a plaidé que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la Loi étant donné que l'état déclaratif des produits dans la Demande n'est pas énoncé dans les termes ordinaires du commerce ou incluant suffisamment de détails pour permettre à une personne ou à un consommateur ordinaire de vérifier la nature des produits.

[20] L'Opposante a aussi plaidé que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi puisque :

- (i) La Requérante a employé la Marque au Canada en liaison avec les produits avant la date de dépôt applicable; et/ou
- (ii) La Requérante n'avait aucune intention et n'a pas toujours l'intention d'employer la Marque au Canada avec les produits elle-même ou par l'entremise d'un licencié ou elle-même et par l'entremise d'un licencié.

[21] Toutefois, l'Opposante n'a mentionné aucun élément de preuve ni présenté aucun argument à l'appui de ses allégations exposées dans les présents motifs d'opposition. Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur les articles 30a) et e) sont rejetés, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[22] L'Opposante a soutenu que les Demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30i) de la Loi étant donné que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits puisque la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante qui avaient déjà été visées par une demande ou encore employées et enregistrées au Canada.

[23] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30*i*) de la Loi, un motif invoqué en vertu de l'article 30*i*) ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il y a des preuves de mauvaise foi de la part du requérant [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), au para 155]. En l'espèce, il n'y a pas de preuve de mauvaise foi ou de cas exceptionnel. De plus, même si l'Opposante avait démontré que la Requérente connaissait ses marques de commerce à la date de production réputée de sa demande, je constate qu'il a été conclu que la simple connaissance de l'existence de la marque de commerce d'un opposant n'appuie pas en soi une allégation selon laquelle un requérant n'aurait pas pu être convaincu de son droit d'employer une marque au moment de produire sa demande [*Woot, Inc c Woot Restaurants Inc Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197].

[24] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est donc rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)*a*) et *c*)

[25] L'Opposante a soutenu que la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les produits, étant donné qu'à la date applicable de production de la Demande, et à tout moment pertinent par la suite, la Marque créait de la confusion avec :

- (i) Les marques de l'Opposante qui avaient déjà été employées (et enregistrées) ou encore visées par une demande au Canada; et
- (ii) Le nom commercial de l'Opposante qui avait déjà été employé au Canada.

[26] Je commencerai par une analyse fondée sur les motifs d'opposition prévus par les articles 16(3)*a*) et 16(3)*c*) de la Loi. En ce qui concerne ces motifs, l'Opposante a le fardeau initial d'établir qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce et/ou de son nom commercial allégués à l'appui de ces motifs d'opposition ont été employés ou révélés avant la date de production de la Demande (soit le 9 septembre 2016) et n'avaient pas été abandonnés à la date de l'annonce de la Demande (en l'espèce, le 14 mars 2018) [article 16(5) de la Loi].

[27] Tel qu'indiqué précédemment, à l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de M. Sacks comme preuve d'emploi, de marketing et de promotion des Marques et du nom commercial de l'Opposante.

[28] M. Sacks est le président-directeur général de Monster Beverage Corporation et de ses filiales, qui comprennent l'Opposante, aussi exploitée sous le nom de Monster Beverage Company.

[29] M. Sacks affirme que l'Opposante se trouve dans le domaine de la conception, de la création, du développement, de la production, du marketing et de la vente de boissons énergisantes, ce qui comprenait aussi auparavant, dans le cadre de ses activités, d'autres boissons, comme les sodas naturels, les jus de fruits, les boissons fouettées, les limonades et les thés glacés.

[30] M. Sacks atteste que l'Opposante est la propriétaire légitime et la propriétaire en common law de la marque de commerce de l'icône de griffe (voir LMC637,677 à l'Annexe B de la présente décision), ainsi que de nombreuses autres marques contenant l'icône de griffe (appelées collectivement les Marques d'icône de griffe). Il fournit, comme Pièce 1 de son affidavit, un rapport sur toutes les Marques d'icône de griffe enregistrées et pendantes détenues par l'Opposante au Canada – la liste comprend, entre autres, les marques invoquées pour les divers motifs d'opposition (voir l'Annexe B de la présente décision).

[31] M. Sacks atteste qu'en avril 2002, l'Opposante a lancé sa boisson MONSTER ENERGY dans des canettes de 16 oz, qui étaient presque deux fois plus grandes que les boissons énergisantes concurrentielles à l'époque, et qu'en 2003, l'Opposante a lancé sa gamme de boissons énergisantes MONSTER au Canada. Il ajoute que les ventes au détail des boissons de l'Opposante à l'échelle mondiale dépassent maintenant les 3 milliards de canettes par année, et que des millions de canettes sont vendues au Canada, représentant plus de 787 millions de dollars américains en ventes depuis le lancement en 2003 jusqu'en septembre 2018. De plus, il fournit des statistiques sur la part importante des produits sur le marché tant aux États-Unis (pour la période de quatre semaines se terminant le 28 juillet 2018) qu'au Canada (pour la période de 52 semaines se terminant le 28 juillet 2018), ce qui représente les ventes où [TRADUCTION]

« chaque canette de boisson énergisante MONSTER arbore au moins une des Marques d'icône de griffe ».

[32] M. Sacks atteste que les boissons énergisantes MONSTER de l'Opposante (qui arborent toutes l'une des Marques d'icône de griffe) sont vendues dans plus de 33 000 points de vente au total dans les magasins de détail, les stations-service et d'autres points de vente tels que les épiceries, les pharmacies et les magasins de vente sur place. Il joint comme Pièce 2 à son affidavit, des photos prises en décembre 2016 de boissons énergisantes MONSTER disponibles à la vente au Canada. Les canettes de boissons énergisantes sont étiquetées avec ce que M. Sacks a appelé le dessin d'icône de griffe, ainsi qu'avec la marque MONSTER ENERGY de l'Opposante et ses diverses itérations.

[33] M. Sacks atteste qu'au Canada et ailleurs qu'aux États-Unis, l'Opposante affecte la majeure partie de son budget de marketing, de publicité et de promotion aux approbations d'athlètes et aux commandites de compétitions sportives et d'autres événements. Il fournit comme Pièce 3 des photographies qui montrent des promotions des boissons énergisantes MONSTER de l'Opposante au Canada et des événements commandités par MONSTER au Canada. Les photographies montrent des affiches et d'autres documents de marketing qui présentent le dessin d'icône de griffe et les marques MONSTER ENERGY comme commanditaires de divers événements sportifs.

[34] M. Sacks explique que l'Opposante a largement fait la publicité, le marketing et la promotion de ses boissons énergisantes MONSTER arborant les Marques d'icône de griffe par la commande d'athlètes et de compétitions sportives partout dans le monde (dont une vaste couverture médiatique et sur Internet), sur des vêtements et des marchandises arborant les Marques d'icônes de griffe distribués dans des points de vente au détail, dans des magazines, sur le site Internet de MONSTER et d'autres sites Internet, par l'intermédiaire de médias sociaux comme sa page Facebook, dans des publications, par la commandite de festivals de musique et de musiciens, et par la distribution dans les points de vente et de matériel promotionnel. Il atteste que, pour la période allant de 2011 au deuxième trimestre de 2018, l'Opposante a dépensé plus de 208 millions de dollars américains en publicité, en marketing et en promotion de ses boissons énergisantes MONSTER au Canada. Il atteste que presque sans exception, les publicités et la

promotion de l'Opposante pour ses boissons énergisantes MONSTER arborent les Marques d'icône de griffe.

[35] M. Sacks explique qu'en particulier, les activités de marketing de l'Opposante comprennent des événements internationaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, des événements qui sont diffusés sur Internet [TRADUCTION] « où notre marché cible des jeunes hommes passe beaucoup de temps » (par exemple, commandite d'événements du Grand Prix moto [« MotoGP »], d'événements Supercross, de courses de championnat du monde de formule 1, d'événements Ultimate Fighting Championship et de festivals musicaux, d'événements et de musiciens). Il explique que la commandite d'événements sportifs par l'Opposante nécessite que les Marques d'icône de griffe soient bien visibles pendant les événements sur les bannières, les affiches et les pancartes ainsi que sur les vêtements et accessoires vendus aux événements, sur les remorques de tracteurs de transport, de soutien et d'accueil, sur les autocaravanes et sur les véhicules promotionnels qui visitent le circuit pour divers sports. De plus, M. Sacks atteste que l'Opposante distribue gratuitement des échantillons de boissons énergisantes MONSTER et de marchandises de marque MONSTER à ces événements, et qu'elle a distribué plus de 3,4 millions de canettes de boissons énergisantes MONSTER aux consommateurs canadiens, y compris plus de 525 000 canettes d'échantillon au Canada en 2016.

[36] M. Sacks explique qu'en plus de commanditer des événements, l'Opposante commandite également des équipes sportives et des athlètes professionnels, où les Marques d'icône de griffe sont bien en vue sur l'équipement de l'équipe ou des athlètes.

[37] M. Sacks décrit en détail une telle commandite pour les championnats du monde FIM Motocross, UFC (depuis 2015), Professional Bull Riders (depuis 2012), NASCAR (depuis 2017), Dakar Rally (entre 2011 et 2015, 2017) ainsi que le pilote NASCAR Robby Gordon [de 2007 à 2010], X Games, Winter X Games et Winter X Games Europe, la série Supercross MONSTER ENERGY AMA [depuis 2008, avec un événement qui se déroule chaque année au Canada], le Monster Energy Pipeline Pro [événement de surf international à Hawaii, commandité de 2005 à 2009], les Billabong XXL Awards [prix international de surf, commandité de 2005 à 2012], la commandite d'athlètes internationaux où la couverture de ces athlètes et des

événements s'étend au Canada grâce à Internet, la couverture télévisée et des magazines mettant en vedette ces athlètes qui sont distribués au Canada [il fournit une liste de ces athlètes qui comprend certains athlètes canadiens, ainsi que des athlètes de renom comme Tiger Woods, Conor McGregor et Michael Schumacher]. Il fournit une longue liste d'athlètes canadiens commandités par Monster (24) – et affirme que tous ces athlètes affichent les Marques d'icône de griffe en des endroits très visibles sur leur équipement sportif lorsqu'ils participent à des épreuves et pratiquent leurs sports respectifs. En plus de parrainer un événement international à l'extérieur du Canada, l'opposant a parrainé des événements canadiens, notamment : Monster Energy Motocross Nationals (de 2007 à 2011), The Shred Show au World Ski and Snowboard Festival (de 2011 à aujourd'hui), le festival North by Northeast à Toronto (de 2011 à 2013), la Semaine canadienne de la musique (aussi connu sous le nom de Festival de musique du Canada, de 2013 à 2015), la compétition de planche à neige Ruckus in the Rockies (de 2011 à 2014), le Super Motocross de Montréal (de 2010 à 2012), le festival de plage Center of Gravity à Kelowna (C.-B.) (de 2012 à aujourd'hui), le Grand Prix de Trois-Rivières (de 2014 à aujourd'hui).

[38] À l'appui de la publicité et de la promotion des commandites susmentionnées, M. Sacks offre de nombreuses pièces qui comprennent des photographies d'événements et d'athlètes commandités, ainsi que des statistiques sur l'audience canadienne de l'information et des événements, des imprimés de pages d'accueil et de pages Facebook d'événements commandités, des imprimés de pages d'accueil d'athlètes commandités, des articles mettant en vedette des athlètes commandités et d'autres choses encore (Pièces 3 à 30). Les Marques de l'Opposante sont clairement visibles sur l'équipement ou les vêtements des athlètes, sur les bannières d'événements, sur les affiches, entre autres, conformément à la description donnée par M. Sack. Les événements et les commandites vont de 2007 (par exemple, parrainage du MotoGP) à 2017 (X Games), bon nombre ayant un large public international (y compris au Canada), des événements ayant lieu au Canada (Formule 1), ainsi que des athlètes canadiens commandités.

[39] M. Sacks atteste qu'en plus de parrainer des athlètes et des équipes professionnelles, l'Opposante maintient un programme de commandite d'amateurs et de développement d'athlètes appelé The Monster Army. Il atteste que plus de 388 000 athlètes amateurs du monde entier pratiquant divers sports extrêmes ont demandé à être acceptés dans The Monster Army par

l'intermédiaire de son site Web à *www.monsterarmy.com*, et qu'à l'heure actuelle, The Monster Army compte environ 19 931 membres qui viennent du Canada. Il explique que l'Opposante soutient les membres du programme The Monster Army de diverses façons, mais que cette aide comprend souvent une aide avec l'équipement (habituellement le port d'équipement arborant la marque Monster, selon la Pièce 31), l'entraînement et les déplacements. Il indique que selon Google Analytics, pour la période du 1^{er} octobre 2008 au 31 août 2018, le site Web The Monster Army a reçu environ 4,2 millions de visiteurs uniques, dont environ 208 000 de ces visiteurs uniques provenaient du Canada.

[40] En plus d'événements sportifs, d'athlètes, entre autres, M. Sacks atteste que les Marques d'icône de griffe ont été très bien exposées à l'échelle internationale grâce à la commandite de musiciens et de festivals de musique, y compris Wakestock (le plus grand festival annuel de wakeboard et de musique au monde, commandité de 2008 à 2014) et le Vans Warped Tour (festival sportif et de musique présenté dans de grandes villes des États-Unis et du Canada, avec des centaines de milliers de participants, boisson énergisante officielle de 2003 à 2007, événements commandités de 2016 à 2018).

[41] En plus de ce qui précède, M. Sacks décrit en détail le site Web de l'Opposante et sa présence dans les médias sociaux en ce qui concerne le marketing et la promotion de ses Marques d'icône de griffe. Il affirme que le site Web de l'Opposante a été lancé en 2003 et il joint des pages de la version localisée canadienne du site Web de l'Opposante, MONSTER ENERGY, et fournit des statistiques concernant les visiteurs du site, y compris en provenance du Canada (1,59 million entre le 1^{er} septembre 2010 et le 31 août 2018). Il atteste que Monster se livre à des [TRADUCTION] « courriels de bulletins électroniques » concernant des athlètes commandités où sont présentées les Marques d'icône de griffe. Il atteste que l'exposition des Marques d'icône de griffe sur les sites de médias sociaux s'est considérablement élargie, avec des exemples comme suit :

- la page Facebook de MONSTER ENERGY, qui compte plus de 644 000 « j'aime » venant du Canada;
- la page Facebook de MONSTER ENERGY Gaming, qui compte plus de 27 000 « j'aime » venant du Canada;
- la page Facebook de MONSTER ENERGY Supercross;

- la page Facebook de MONSTER ENERGY Music – qui compte plus de 9 700 « j’aime » venant du Canada;
- la page Facebook de MONSTER Army, qui compte plus de 9 400 « j’aime » venant du Canada;
- la page Facebook de MONSTER ENERGY Girls, qui compte plus de 22 700 « j’aime » venant du Canada;
- la page Facebook de MONSTER ENERGY Military;
- un compte Instagram de MONSTER ENERGY, qui compte 4,7 millions d’abonnés de partout dans le monde, y compris le Canada;
- un compte Twitter de MONSTER comptant 3,3 millions d’abonnés de partout dans le monde et un compte Twitter distinct pour le Canada qui compte plus de 23 000 abonnés; et
- une chaîne YouTube, lancée le 22 mars 2006, qui a depuis reçu plus de 347 millions de vues à l’échelle mondiale, dont plus de 11 millions de vues venant du Canada.

[42] M. Sacks atteste qu’un rapport publié, qui analysait les marques les plus populaires dans le monde selon les statistiques mondiales de Facebook sur les marques, classait MONSTER ENERGY comme la 14^e marque la plus populaire au monde (2010), et en 2012, CNBC a rapporté que la page Facebook de MONSTER ENERGY était l’une des 10 marques les plus « aimées » dans le monde. Il fournit d’autres statistiques similaires pour d’autres années jusqu’en 2015, ainsi que des comparaisons de ces statistiques avec d’autres marques bien connues comme Lululemon, Burberry et Nestlé. M. Sacks atteste en outre qu’un certain nombre d’articles ont été publiés dans des publications commerciales, ainsi que dans des revues à diffusion internationale qui décrivent et mentionnent les boissons énergisantes MONSTER et le succès de l’Opposante et ses produits – notamment le *Wall Street Journal* (2003), le *Time* (juillet 2003), *Business Week Online* (le 6 juin 2005), entre autres.

[43] Enfin, M. Sacks atteste que, de plus, l’Opposante a employé et continue d’employer ses Marques d’icône de griffe sur des vêtements depuis 2002, et qu’elle a autorisé l’emploi des Marques d’icône de griffe sur une foule d’autres produits. Il affirme clairement que l’Opposante contrôle la qualité de tout vêtement et de toute marchandise arborant les Marques d’icône de griffe. Il explique que les athlètes et les équipes commandités par l’Opposante portent ces vêtements et que les athlètes du programme The Monster Army peuvent également commander de tels vêtements auprès de l’Opposante. Il donne des exemples (photographies) de tels vêtements et de telles marchandises – qui arborent clairement les Marques d’icône de griffe. Il

atteste que les Marques d'icône de griffe figurent aussi dans divers jeux vidéo populaires en association avec la conduite de voitures de course, le skateboard, entre autres, et des athlètes commandités, et que l'Opposante a également établi un partenariat avec des éditeurs de jeux vidéo pour promouvoir le lancement de nouveaux jeux vidéo (promotion croisée où les Marques d'icône de griffe étaient mises en vedette), en association avec des jeux vidéo populaires comme Call of Duty (de 2009 à 2013) et des événements de jeux vidéo comme des tournois de jeux vidéo et des sports électroniques (de 2014 à 2016).

[44] Le marketing et la promotion susmentionnés des Marques d'icône de griffe, tels que décrits ci-dessus, sont étayés partout dans l'affidavit de M. Sacks, avec des pièces jointes qui comprennent des photographies d'événements, des imprimés de sites Web, des articles, entre autres.

[45] Compte tenu de ce qui précède, même si toutes les marques d'icônes de l'Opposante ne sont pas représentées dans l'ensemble de la preuve, je suis convaincue que l'Opposante a rempli son fardeau initial d'établir qu'au moins une des Marques d'icône de griffe de l'Opposante et son nom commercial allégué à l'appui de ces motifs d'opposition ont été utilisés avant la date de dépôt de la demande et n'avaient pas été abandonnés à la date de l'annonce de la demande.

[46] Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de créer de la confusion avec l'une ou plusieurs des Marques d'icône de griffe de l'Opposante et/ou son nom commercial. Je commencerai par une évaluation de la probabilité de confusion entre la Marque et le dessin des icônes de griffe des marques de commerce de l'Opposante (LMC637,677) et M Monster Army et Dessin (LMC1,045,761), puisque je considère que ces marques représentent le meilleur scénario pour l'Opposante. Si l'Opposante n'obtient pas gain de cause avec ces marques, elle n'obtiendrait pas un résultat plus favorable avec les autres marques ou son nom commercial.

Le test en matière de confusion

[47] Le test à appliquer pour déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi indique 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 services soient ou non de la même catégorie générale.

[48] Dans l'application du critère 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 et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques 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 facteurs ne sont pas exhaustifs et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir, en général, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27].

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

[49] L'examen global du facteur prévu à l'article 6(5)a) comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques des parties. En outre, il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu'elle devienne connue au Canada par sa promotion ou son emploi.

[50] Je note qu'en général, les marques de commerce composées de lettres de l'alphabet ou de chiffres comportant peu d'indices distinctifs supplémentaires sont considérées comme étant intrinsèquement faibles et n'ont pas droit à une protection étendue [*GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst); et *Noxzema Chemical Co of Canada Ltd c Estee Lauder Cosmetics Ltd* (1975), 23 CPR (2d) 214 (COMC)].

[51] En l'espèce, en ce qui concerne la marque d'icône de griffe de l'Opposante, bien qu'elle ne soit constituée que d'un « M » stylisé, elle présente un certain caractère distinctif inhérent en ce sens qu'il s'agit d'une stylisation de lettre unique qui ressemble à une marque de griffe.

[52] Toutefois, je considère que la Marque de la Requérante revêt un caractère distinctif inhérent plus fort que la marque d'icône de griffe de l'Opposante. À cet égard, comme l'a déclaré le registraire dans *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft c MONCLER S.P.A., an incorporated business forming a joint stock company of Italian nationality*, 2020 COMC 83, en ce qui concerne la partie « M » du dessin de la Marque, « elle est imbriquée dans une représentation fantaisiste d'un coq ou d'un poulet et qu'elle représente quelque peu une partie du corps de cet animal, ce qui contribue au caractère distinctif inhérent de la Marque ».

[53] En ce qui concerne la marque M Monster Army et Dessin de l'Opposante, je conclus qu'elle possède un caractère distinctif inhérent général similaire à la Marque, en ce sens qu'elle est plus qu'un simple dessin fantaisiste « M »; elle comprend une représentation fantaisiste d'un oiseau prédateur (peut-être un faucon ou un phénix).

[54] Tel qu'indiqué précédemment, toutefois, il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu'elle devienne connue par sa promotion ou son emploi au Canada.

[55] La demande de la Requérante est fondée sur l'emploi projeté au Canada, et la Requérante n'a fourni aucune preuve subséquente de promotion ou d'emploi de la Marque.

[56] L'Opposante, en revanche, a fourni une preuve substantielle de l'emploi de sa marque d'icône de griffe au Canada, en liaison avec des boissons énergisantes. À cet égard, je souligne que depuis le lancement des boissons énergisantes de l'Opposante au Canada en 2003, il y a eu des ventes substantielles (787 millions de dollars) des boissons énergisantes de l'Opposante portant sa marque d'icône de griffe, vendues dans plus de 33 000 points de vente au Canada. La preuve démontre également que l'Opposante a consacré beaucoup d'argent à la publicité et à la promotion de ses produits en liaison avec cette marque pendant des années (tant à l'échelle internationale qu'au Canada), et qu'elle a commandité un grand nombre d'événements internationaux et de personnes de renom, ce qui, à mon avis, rend raisonnable une déduction selon laquelle un tel marketing a contribué de façon significative à la notoriété de ces marques, y compris au Canada.

[57] Par conséquent, bien que le facteur du caractère distinctif inhérent favorise la Requérante par rapport à la marque figurative de l'icône de griffe, l'Opposante a démontré que sa marque figurative d'icône de griffe présente un fort caractère distinctif acquis. À l'inverse, en ce qui concerne la marque M Monster Army et Dessin de l'Opposante, bien que je conclue que le caractère distinctif inhérent des marques des parties est également équilibré, je ne peux pas établir, d'après l'affidavit de M. Sacks, dans quelle mesure la marque M Monster Army et Dessin de l'Opposante serait connue et aurait acquis un caractère distinctif à la date pertinente sous ce motif d'opposition.

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

[58] La Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque, et, comme il est mentionné ci-dessus, l'Opposante a fourni une preuve substantielle de l'emploi de sa marque figurative d'icône de griffe; toutefois, il n'est pas clair, d'après la preuve, dans quelle mesure la marque M Monster Army et Dessin était employée à la date pertinente.

[59] Par conséquent, je conclus que ce facteur favorise l'Opposante en ce qui concerne la marque figurative de l'icône de griffe.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits et services et entreprise ou nature du commerce

[60] Les produits de l'Opposante comprennent, entre autres, des boissons énergisantes, ainsi que des vêtements et accessoires et des services liés aux événements sportifs et aux athlètes.

[61] La demande de la Requérante englobe une vaste gamme et une grande variété de produits, y compris diverses boissons et divers produits liés aux boissons regroupés dans la classe 30 de Nice.

[62] Même si je conclus qu'il y a au moins un certain chevauchement entre certains des produits des parties, je conclus qu'il n'est pas nécessaire d'entreprendre une analyse détaillée de l'état déclaratif des produits de la Requérante afin d'identifier précisément les produits visés par la demande pour lesquels il y a chevauchement, directement ou indirectement, avec les produits de l'Opposante, ainsi que le degré de chevauchement possible des leurs voies de

commercialisation correspondantes, compte tenu de ma conclusion ultime ci-dessous sur le risque de confusion.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[63] Lorsqu’on examine le degré de ressemblance entre les marques, la loi indique clairement que les marques doivent être considérées dans leur totalité; il n’est pas exact de placer les marques de commerce côte à côte, et de comparer et d’observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques. Dans *Masterpiece*, précité, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est préférable de se demander d’abord si l’un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[64] Comme l’a fait remarquer la Cour suprême dans l’arrêt *Masterpiece*, précité, au para 49, « il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce même s’il est mentionné en dernier lieu au [paragraphe] 6(5) [de la Loi] [...] » si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l’analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire ».

[65] M’appuyant sur ces principes, j’estime qu’en l’espèce, les marques des parties ne présentent guère de ressemblances, voire aucune.

[66] La Marque est composée de deux éléments, à savoir la lettre « M » intégrée à une représentation fantaisiste d’un coq ou d’une poule; les deux éléments sont dominants de façon égale. La Marque n’a pas de signification claire dans le contexte des produits visés par la demande.

[67] La marque figurative de l’icône de griffe de l’Opposante, en revanche, est uniquement constituée de la lettre « M » dans une lettre stylisée ressemblant à une marque de griffe ou à une rayure faite par une griffe ou un talon. Il s’agit là de la limite de tout lien commun des marques des parties avec des oiseaux sauvages. Cependant, toute idée suggérée en relation avec la marque figurative de l’icône de griffe se rapporte davantage à un oiseau prédateur – une marque faite par un talon; ce n’est pas l’idée suggérée par la Marque. Comme dans le cas de la Marque, la lettre

« M » n'a pas de signification claire dans le contexte des produits de l'Opposante – il s'agit simplement de la première lettre du nom commercial ou de la marque maison de l'Opposante.

[68] En ce qui concerne la marque M Monster Army et Dessin de l'Opposante, j'en arrive à une conclusion similaire; soit que la ressemblance entre les marques des parties est faible, voire inexistante. La marque de l'Opposante est composée de mots anglais bien connus, qui sont suggestifs dans le contexte de la création d'un groupe de consommateurs ou d'amateurs en tant qu'« armée » pour promouvoir la marque et les activités de Monster. De plus, bien que la marque M Monster Army et Dessin inclue la représentation d'un oiseau, son apparence est sensiblement différente, étant celle d'un oiseau prédateur comme un faucon ou un phénix. L'idée suggérée par l'oiseau semble être une idée d'agressivité et/ou de férocité, tandis que le dessin de coq dans la Marque n'a pas de signification claire en ce qui concerne les produits associés.

[69] Quant aux marques sur le plan phonétique, même si je reconnais qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas de prononciation de l'élément de dessin de la Marque, et que, par conséquent, la Marque et la marque figurative d'icône de griffe de l'Opposante (comme le fait que le dessin est intégré à la marque M Monster Army et Dessin) seraient identiques sur le plan phonétique, le fait demeure que la marque figurative de l'icône de griffe ne s'applique pas uniquement à la lettre « M », mais aussi à cette lettre dans une lettre stylisée, et que la marque M Monster Army et Dessin comprend d'autres mots qui ne figurent pas dans la Marque. Cela dit, je conclus que la similitude phonétique qui peut exister entre ces marques de commerce particulières de l'Opposante et la Marque ne l'emporte pas sur les différences importantes qui existent entre les marques des parties en ce qui concerne l'apparence et les idées suggérées.

[70] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ce facteur favorise de manière significative la Requérante.

Autre circonstance de l'espèce – preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[71] La preuve relative à l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en dégager des conclusions sur l'état du marché et l'on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché que si l'on relève un grand nombre d'enregistrements pertinents [*Ports International Ltd. c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); et *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992),

44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); et *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[72] Comme il a été indiqué précédemment, en ce qui concerne la preuve à cet égard, la Requérante a produit les affidavits d'Aleksandar Vukovic et de Michael Duchesneau. L'affidavit Vukovic comprend des imprimés des détails de 72 enregistrements et demandes d'enregistrement de marques de commerce canadiennes (Pièce A), appartenant à diverses entités pour divers produits et services, qui tous intègrent un dessin M sous une forme ou une autre. M. Vukovic inclut également des imprimés des détails de 37 enregistrements et demandes (Pièce B), appartenant à diverses entités pour divers produits et services, qui comprennent tous le terme « Monster » (sauf un, qui comprend le terme MONTCLAIR), et de 18 enregistrements et demandes (Pièce C), qui appartiennent tous à la Requérante, et dont la plupart concernent des marques de commerce qui comprennent le terme « MONCLER » et/ou le dessin M et coq. L'affidavit de M. Duchesneau comprend des captures d'écran du site Web et des captures d'écran archivées du site Web relatives aux marques de commerce qui correspondent à bon nombre des marques de commerce identifiées par M. Vukovic dans les Pièces A et B à son affidavit.

[73] L'opposant soutient que la majorité des marques de tiers identifiées par M. Vukovic ne sont pas pertinentes, en ce sens qu'elles couvrent différents produits ou services non liés à ceux des parties, et que plusieurs marques de tiers sont des marques pendantes qui sont fondées sur l'emploi projeté sans preuve de l'état réel du marché au Canada. De plus, l'Opposante soutient que parmi les marques déposées restantes qui comportent des produits ou des services se chevauchant, aucune n'est associée à la marque M dentelée et/ou à l'image d'un oiseau en liaison avec la lettre « M », qui sont des éléments communs des marques des parties. L'Opposante soutient en outre que les imprimés de sites Web de tiers compris dans l'affidavit Duchesneau ne sont pas non plus pertinents, en ce sens qu'aucun des tiers n'a subi de vérification pour s'assurer qu'il vend réellement certains des produits ou qu'il fournit certains des services au Canada, dont la majorité ne fournissent pas de produits ou services liés aux produits de l'Opposante, et que les imprimés de sites Web non archivés portent une date postérieure à la date pertinente. Il est toutefois intéressant de noter que, bien que l'Opposante soutienne que les marques liées à différents produits et services ne sont pas pertinentes, l'Opposante fait simultanément valoir, en

vertu des articles 6(5)*c*) et *d*), que ses marques sont si bien connues qu'elles sont capables de transcender au-delà des produits MONSTER.

[74] Quoi qu'il en soit, comme dans le cas de l'analyse effectuée en vertu des articles 6(5)*c*) et *d*), je conclus qu'il n'est pas nécessaire d'entreprendre une analyse détaillée de la preuve de l'état du registre et de l'état du marché, compte tenu de ma conclusion ultime ci-dessous sur le risque de confusion.

Conclusion

[75] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risque pas de causer de la confusion avec l'une des Marques de l'Opposante ou son nom commercial. J'en arrive à cette conclusion, car je conclus que les facteurs prévus à l'article 6(5)*a*) (caractère distinctif inhérent) et à l'article 6(5)*e*) (différences existant entre les marques de commerce des parties) l'emportent sur tout risque de chevauchement à l'égard des produits des parties et de leurs voies de commercialisation. Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)*a*) et *c*) sont rejetés.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*b*)

[76] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*b*) de la Loi, l'Opposante doit établir qu'une ou plusieurs de ses demandes invoquées ont été produites (ou sont réputées avoir été produites au Canada) avant la date de production réputée de la demande et étaient toujours pendantes à la date de publication de la Demande [article 16(4) de la Loi]. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau en vertu de ce motif, compte tenu des marques suivantes de l'Opposante (d'autres détails concernant les produits et services sont inclus à l'Annexe B de la présente décision) :

Marque de commerce	N° d'enregistrement / n° de la Demande	Date d'enregistrement (Date de production ou date réputée de production)
---------------------------	---	---

	LMC1,006,499 Demande n° 1,704,546	2018-10-11 (2014-11-26)
	LMC814,306 Demande n° 1,004,549	2018-09-11 (2016-12-15, avec une date de priorité de production du 2016-08-05)
	LMC1,045,761 Demande n° 1,795,155	2019-07-30 (2016-08-10, avec une date de priorité de production du 2016-02-12)
	LMC1,067,467 Demande n° 1,794,488	2019-12-30 (2016-08-04, avec une date de priorité de production du 2016-05-20)
	Demande n° 1,814,297	Abandonnée le 2019-02-19 (2016-12-15, avec une date de priorité de production du 2016-08-05)

[77] Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque de la Requérante est susceptible de créer de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante ci-dessus.

[78] Cependant, mes conclusions relatives aux motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) et c) s'appliquent également, particulièrement en ce qui concerne l'article 6(5)a) (caractère distinctif inhérent applicable au dessin de l'icône de griffe) et les différences substantielles entre les marques des parties à l'égard de l'article 6(5)e) de la Loi, malgré certaines différences dans les marques de l'Opposante ci-dessus. Ainsi, je conclus que la

Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risque pas de causer de la confusion avec l'une des Marques de l'Opposante qui sont invoquées dans ce motif. Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 16(3)*b*) est rejeté.

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

[79] L'Opposante a soutenu que la Marque n'est pas enregistrable en liaison avec les produits puisque la Marque crée de la confusion avec les marques déposées de l'Opposante. Un opposant s'acquitte de son fardeau initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) si un ou plusieurs des enregistrements invoqués sont en règle. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence d'enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[80] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que les enregistrements de l'Opposante sont en règle à la date d'aujourd'hui, qui, comme je l'ai indiqué plus tôt, est la date pertinente pour l'évaluation d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) [conformément à *Park Avenue Furniture Corp*, précité]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve.

[81] Comme pour le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*a*), je conclus que les arguments les plus solides de l'Opposante se rapportent aux marques de commerce de dessin d'icône de griffe (LMC637,677) et M Monster Army et Dessin (LMC1,045,761) de l'Opposante. Si l'Opposante n'obtient pas gain de cause avec ces marques, elle n'obtiendrait pas un résultat plus favorable avec les autres marques déposées.

[82] La différence dans la date pertinente pour l'évaluation de ce motif d'opposition n'a aucune incidence sur ma conclusion concernant la confusion entre les marques des parties. Par conséquent, mes conclusions concernant les motifs d'opposition fondés sur l'article 16(3)*a*) s'appliquent également.

[83] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est également rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[84] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas distinctive des produits associés, et qu'elle n'est pas non plus adaptée pour distinguer les produits de la Requérante des produits d'autrui, y compris les produits de l'Opposante.

[85] Si la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses produits de ceux de tiers partout au Canada, l'Opposante doit quant à elle s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[86] Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'appui du motif d'opposition fondé sur le non-caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer qu'à compter du 14 mai 2018, une ou plusieurs des Marques de l'Opposant étaient connues du moins dans une certaine mesure au moins et que sa réputation au Canada était importante, significative ou suffisante [*Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR d) 44 (CF 1^{re} inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[87] Compte tenu de la preuve d'emploi fournie par l'Opposante en vertu de l'affidavit Sacks, j'accepte que l'Opposante a rempli son fardeau prévu par ce motif d'opposition.

[88] Cependant, encore une fois, la différence dans la date pertinente pour l'évaluation de ce motif d'opposition n'a aucune incidence sur ma conclusion concernant la confusion entre les marques des parties. À ce titre, mes conclusions fondées sur le motif d'opposition prévu à l'article 16(3)a) s'appliquent également, et je conclus que la Requérante a donc rempli son fardeau de démontrer que la marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses produits de ceux de tiers, y compris les produits de l'Opposante, partout au Canada.

[89] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque est rejeté.

DÉCISION

[90] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
François Cyrenne, trad. a.

Le français est conforme aux WCAG.

ANNEXE A

État déclaratif des produits pour la demande n° 1,809,952 – M (et Dessin)

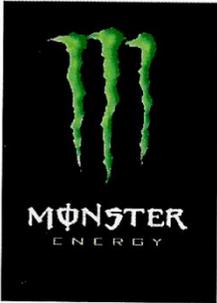
(1) Café; café décaféiné; espresso; café instantané; grains de café torréfiés; café vert non torréfié; infusions non médicinales, nommément tisanes; tisanes à la camomille; thé; thé vert; thé déthéiné; boissons à base de thé; boissons à base de café; boissons à base de café contenant du lait; boissons préparées à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; boissons préparées à base de cacao; chocolat chaud; cacao; succédané de café; chocolat; chocolats; pralines; chocolats fourrés; bonbons au chocolat; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat fourrées; tablettes de chocolat; œufs en chocolat; truffes en chocolat; tartinades au cacao; fruits secs recouverts de chocolat; noix enrobées de chocolat; gâteaux; biscuits; petits-beurre; brioches; beignes; carrés au chocolat; muffins; gâteaux au fromage; guimauves; crêpes; gaufres; gâteaux en forme d'anneau; pain d'épices; crèmes-desserts; mousses au chocolat; confiseries, nommément mousses-desserts, bonbons à la gelée de fruits; bonbons; barbe à papa; confiseries pour décorer les arbres de Noël, nommément confiseries aux arachides, aux amandes et aux cristaux de sucre, friandises et bonbons en sucre; gelée royale pour la consommation humaine, à usage autre que médical; sucre; miel; bonbons, nommément caramels, friandises; bonbons gélifiés; caramels anglais; confiseries, nommément fondants, gomme à mâcher sans sucre, pastilles, bâtonnets de réglisse, réglisse; meringues; gomme à mâcher; sucettes; dragées; confiseries aux arachides; confiseries aux amandes; nougatines dures; bonbons à la menthe; céréales transformées, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger; flocons d'avoine; flocons de maïs; musli; biscottes; barres de céréales; crêpes; barres de musli; barres de friandises; barres de céréales riches en protéines; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; mélanges de grignotines composés de craquelins, de bretzels et de maïs éclaté; bretzels; maïs éclaté; croustilles à base de céréales; tortillas; nachos, à savoir croustilles de maïs; sandwichs; petits pains; sandwichs, nommément hot-dogs, hamburgers; pain; pizzas; pain focaccia; quiches; craquelins; pâtes alimentaires; sirop d'érable; sirops au chocolat; sirops de nappage, nommément sirops au chocolat et sirops au caramel; nappages au chocolat; grains de chocolat; garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes; glaçage à gâteau; chocolat en poudre; bonbons décoratifs pour gâteaux; mélasse; mayonnaise; sauce ketchup; sauces pour la salade; vinaigre balsamique; sauce soya; sauce pour pâtes alimentaires; sauce au pesto; assaisonnements, nommément piments, safran; curcuma; épices, nommément cari, cannelle, gingembre; noix de muscade; câpres; sel de cuisine; moutarde; vinaigre; sauces, à savoir condiments, nommément sauce Worcestershire, sauce sriracha, sauce poivrade, sauce chili, sauce barbecue; épices.

ANNEXE B

Détails des marques figuratives des icônes de griffe de l'Opposante

Marque de commerce	N° d'enregistrement / n° de la Demande	Date d'enregistrement (date de production)	Produits / services
	<p>LMC811,438</p> <p>Demande n° 1,377,410</p>	<p>2011-11-08</p> <p>(2007-12-17, avec une date de priorité de production du 2007-06-19)</p>	<p>(1) Suppléments alimentaires, notamment boissons non alcoolisées, notamment boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, boissons gazeuses enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, notamment de taurine, d'acides aminés et/ou d'herbes, notamment ginseng et guarana sauf les boissons périssables contenant du jus de fruits ou du soya. (2) Boissons non alcoolisées, notamment boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, boissons gazeuses enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, notamment de taurine, d'acides aminés et/ou d'herbes, notamment ginseng, et guarana sauf les boissons périssables contenant du jus de fruits ou du soya</p>
	<p>LMC637,677</p> <p>Demande n° 1,195,514</p>	<p>2005-04-19</p> <p>(2003-11-07)</p>	<p>(1) Boissons gazéifiées enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d'acides aminés et/ou d'herbes. (2) Boissons, notamment boissons gazeuses, boissons de jus de fruits ayant un contenu de jus de 50 pour cent par volume ou inférieur, qui sont à longue durée de conservation; boissons énergétiques gazéifiées et non gazéifiées ou boissons pour sportifs, thés non gazéifiés, eau, excluant les boissons périssables qui contiennent du jus de fruits</p>

			ou du soja, ces produits étant pasteurisés ou non.
	LMC805,562 Demande n° 1,446,780	2011-08-30 (2009-07-31, avec une date de priorité de production du 2009-02-06)	(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires en boissons contenant des vitamines, des minéraux et des protéines. Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et boissons gazeuses, enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d'acides aminés et/ou de plantes.
	LMC982,273 Demande n° 1,662,781	2017-10-05 (2014-02-06, avec une date de priorité de production du 2013-08-26)	(1) Cordons pour sifflets, clés, lunettes, lunettes de soleil, téléphones mobiles, insignes, cartes d'identité, laissez-passer, laissez-passer pour les médias, photos et équipement d'enregistrement.
	LMC979,313 Demande n° 1,692,983	2017-08-24 (2014-09-09, avec une date de priorité de production du 2014-03-12)	<u>Services</u> (1) Promotion de produits et de services dans les industries du sport, des sports motorisés, des sports électroniques et de la musique par la distribution de matériel promotionnel imprimé, audio et visuel; promotion de compétitions et d'évènements sportifs et musicaux pour des tiers.
	LMC833,007 Demande n° 1,453,690	2012-09-27 (2009-09-30)	(1) Autocollants, ensembles d'autocollants, décalcomanies; sacs de sport, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à main, sacoches de messenger, sacs à dos et sacs polochons; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, vestes, shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et petits bonnets; vêtements de protection, nommément couvre-chefs de protection, nommément casques de motocross, casques

			de moto, casques de motoneige, casques de véhicule tout terrain, casques de sport, casques de conduite, casques de parachutisme, casques de vélo, casques de ski, casques de planche à neige.
	LMC831,724 Demande n° 1,494,509	2012-09-10 (2010-09-02)	(1) Suppléments alimentaires, nommément boissons énergisantes enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d'acides aminés et de plantes; boissons, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d'acides aminés et de plantes, boissons énergisantes et boissons pour sportifs, gazeuses ou non.
	LMC971,649 Demande n° 1,740,113	2017-05-24 (2015-08-03, avec une date de priorité de production du 2015-02-02)	(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes et boissons pour sportif. (2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons gazeuses enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et de plantes; boissons énergisantes gazéifiées et boissons pour sportifs.
	LMC932,892 Demande n° 1,597,292	2016-03-29 (2012-10-09, avec une date de priorité de production du 2012-10-05)	(1) Serre-poignets en silicone; bracelets en silicone; bijoux, nommément bracelets et serre-poignets.
	LMC962,031 Demande n° 1,662,762	2017-02-06 (2014-02-06, avec une date de priorité de production du 2013-08-26)	(1) Cordons pour sifflets, clés, lunettes, lunettes de soleil, téléphones mobiles, insignes, cartes d'identité, laissez-passer, laissez-passer pour les médias, photos et équipement d'enregistrement.

	<p>LMC917,306</p> <p>Demande n° 1,547,982</p>	<p>2015-10-16 (2011-10-17)</p>	<p>(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes enrichies de vitamines, de minéraux et de protéines. Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au thé, boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons pour sportifs et boissons au jus de fruits contenant 50 % de jus ou moins par volume; toutes les marchandises susmentionnées sont enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d'acides aminés et/ou d'herbes.</p>
	<p>LMC833,012</p> <p>Demande n° 1,453,691</p>	<p>2012-09-27 (2009-09-30)</p>	<p>(1) Autocollants, ensembles d'autocollants, décalcomanies; sacs de sport, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à main, sacoches de messenger, sacs à dos et sacs polochons; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, vestes, shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et petits bonnets; vêtements de protection, nommément couvre-chefs de protection, nommément casques de motocross, casques de moto, casques de motoneige, casques de véhicule tout terrain, casques de sport, casques de conduite, casques de parachutisme, casques de vélo, casques de ski, casques de planche à neige. [TRADUCTION] (2) Serviettes, à savoir serviettes à capuchon pour enfants, débarbouillettes pour le visage en matières textiles, serviettes à main, serviettes de bain, serviettes à capuchon, serviettes en coton, serviettes de cuisine en textile, serviettes de golf, serviettes de plage, serviettes en</p>

			tissu, serviettes pour enfants, serviettes en microfibre, serviettes de tissus bouclé, serviettes en gaufre, serviettes de thé et serviettes pour séchage.
	LMC1,006,499 Demande n° 1,704,546	2018-10-11 (2014-11-26)	(1) Boissons à base de produits laitiers; boissons fouettées énergisantes à base de produits laitiers; boissons fouettées énergisantes; boissons fouettées énergisantes à base de café; boissons fouettées énergisantes à base de chocolat. Thé prêt à boire et boissons à base de thé; thé aromatisé prêt à boire, boissons à base de thé; café prêt à boire et boissons à base de café; café aromatisé prêt à boire et boissons à base de café; boissons à base de chocolat prêtes à boire.
	LMC814,306 Demande n° 1,004,549	2018-09-11 (2016-12-15, avec une date de priorité de production du 2016-08-05)	(1) Roues d'automobile.
	LMC1,045,761 Demande n° 1,795,155	2019-07-30 (2016-08-10, avec une date de priorité de production du 2016-02-12)	<u>Produits</u> (1) Vêtements, notamment hauts, notamment débardeurs, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, hauts tricotés, hauts tissés, hauts courts, hauts de survêtement, hauts de rugby, hauts en molleton, chandails, tee-shirts, chandails à capuchon, chandails molletonnés, vestes et bandanas; couvre-chefs, notamment chapeaux et petits bonnets. <u>Services</u> (1) Offre d'un site Web d'information sur des athlètes; organisation et tenue d'activités et de programmes éducatifs pour athlètes, notamment offre de

			bourses d'études, services éducatifs concernant le ski, la planche à neige, le vélo de montagne, le surf, le BMX, le patin, le motocross et la planche nautique, offre de tutoriels et de conférences concernant le ski, la planche à neige, le vélo de montagne, le surf, le BMX, le patin, le motocross et la planche nautique, organisation et tenue de compétitions sportives de ski, de planche à neige, de vélo de montagne, de surf, de BMX, de patin, de motocross et de planche nautique; offre d'un programme de développement des athlètes, notamment organisation, commandite, gestion et offre d'espace, d'installations et de personnel pour événements sportifs lors de compétitions de ski, de planche à neige, de vélo de montagne, de surf, de BMX, de patin, de motocross et de planche nautique.
	LMC1,065,353 Demande n° 1,883,000	2019-12-05 (2018-02-13)	(1) Boissons non alcoolisées, notamment boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons au jus de fruits, eaux aromatisées et boissons énergisantes; bière.
	LMC1,061,985 Demande n° 1,882,992	2019-11-05 (2018-02-13)	(1) Boissons non alcoolisées, notamment boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons au jus de fruits, eaux aromatisées et boissons énergisantes; bière.
	LMC1,066,163 Demande n° 1,885,678	2019-12-12 (2018-03-01)	(1) Suppléments alimentaires à base de plantes, vitaminiques et minéraux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme liquide, notamment boissons énergisantes et boissons pour sportifs; suppléments alimentaires vendus comme

			<p>ingrédients de boissons, notamment aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; boissons à base de plantes, notamment boissons à la tisane et tisanes; boissons nutritives, notamment boissons pour sportifs enrichies de protéines pour augmenter l'énergie. (3) Suppléments alimentaires vendus comme composants de boissons, notamment aromatisants à base de plantes pour faire des boissons. (2) Boissons non alcoolisées, notamment boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons énergisantes; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons gazeuses, des boissons pour sportifs et des boissons énergisantes; boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons énergisantes enrichies de vitamines; boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons énergisantes enrichies de nutriments; boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons énergisantes enrichies d'acides aminés.</p>
	<p>LMC1,072,375</p> <p>Demande n° 1,886,693</p>	<p>2020-02-11</p> <p>(2018-03-07)</p>	<p>(1) Boissons non alcoolisées, notamment boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons au jus de fruits, eaux aromatisées et boissons énergisantes; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons gazeuses, des boissons pour sportifs, des boissons aux fruits, des jus de fruits, des eaux aromatisées, des boissons gazeuses et des boissons énergisantes; bière.</p>

	LMC1,067,467 Demande n° 1,794,488	2019-12-30 (2016-08-04, avec une date de priorité de production du 2016-05-20)	(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons non alcoolisées à base de jus de fruits, ainsi qu'eaux aromatisées, eau enrichie de vitamines, de minéraux, de protéines et d'acides aminés.
	Demande n° 1,814,297	Abandonnée le 2019-02-19 (2016-12-15, avec une date de priorité de production du 2016-08-05)	(1) Roues d'automobile. (2) Pièces et accessoires d'automobile.
	Demande n° 1,885,692	Abandonnée le 2019-11-12 (2018-03-01)	(1) Boissons non alcoolisées, y compris boissons gazeuifiées et boissons énergisantes; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons, y compris des boissons gazeuifiées et des boissons énergisantes; bière.
	Demande n° 1,844,995	Abandonnée le 2019-10-22 (2017-06-28)	(1) Boissons gazeuses gazeuifiées; sirops et concentrés pour faire des boissons gazeuses gazeuifiées.
	Demande n° 1,844,973	Abandonnée le 2019-10-22 (2017-06-28)	(1) Boissons gazeuses gazeuifiées; sirops et concentrés pour faire des boissons gazeuses gazeuifiées.
	Demande n° 1,844,983	Abandonnée le 2019-10-22 (2017-06-28)	(1) Boissons gazeuses gazeuifiées; sirops et concentrés pour faire des boissons gazeuses gazeuifiées.
	Demande n° 1,844,991	Abandonnée le 2019-10-22 (2017-06-28)	(1) Boissons gazeuses gazeuifiées; sirops et concentrés pour faire des boissons gazeuses gazeuifiées.
	Demande n° 1,845,000	Abandonnée le 2019-10-22 (2017-06-28)	(1) Boissons gazeuses gazeuifiées; sirops et concentrés pour faire des boissons gazeuses gazeuifiées.

	Demande n° 1,886,448	Abandonnée le 2019- 11-12 (2018-03-06)	(1) Boissons gazeuses gazéifiées.

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-12-08

COMPARUTIONS

Nathan Fan

Pour l'Opposante

Kwan T. Loh

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Marks & Clerk Canada

Pour l'Opposante

Smart & Biggar LLP

Pour la Requérante