

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 113

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

1,754,749 pour MONCLER (et Dessin)

Demande

INTRODUCTION

[1] Monster Energy Company (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce MONCLER (et Dessin), montrée ci-dessous (la Marque), laquelle est visée par la demande d’enregistrement n° 1,754,749 (la Demande) produite par Moncler S.P.A. (la Requérante). Pour les raisons qui suivent, je rejette l’opposition.



[2] La Demande a été produite le 13 novembre 2015 et était fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec une longue liste de produits, couvrant notamment des produits classifiés dans les classes 20, 30 et 32 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 12 juin 2015 selon la demande correspondante de la Requérante produite en Italie.

[3] La Demande a été publiée dans le *Journal des marques de commerce* le 7 décembre 2016.

[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 7 février 2017, 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 déclaration d’opposition, l’Opposante allègue que (i) la Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30*a*) de la Loi; que (ii) la Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30*a*) de la Loi; que (iii) la Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30*e*) 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 MONSTER de l'Opposante ou les Marques de l'Opposante), dont les détails sont inclus à l'Annexe B de la présente décision, ainsi que le nom commercial de l'Opposante.

[7] Le 9 janvier 2020, l'Opposante a produit une demande d'autorisation en même temps qu'une déclaration d'opposition révisée. La modification proposée à la déclaration d'opposition devait mettre à jour l'état de trois demandes invoquées par l'Opposante, qui sont passées à l'étape de l'enregistrement entre le 16 octobre 2017 et le 11 octobre 2018. Ces marques de commerce (demandes n^{os} 1,704,546, 1,701,677 et 1,699,946) 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 Requérante s'est opposée à la demande d'autorisation et à la modification proposée à la déclaration d'opposition. À cet égard, la Requérante 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 Requérante 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 25 février 2020, l'Opposante a fait référence à un tableau présentant des marques de commerce supplémentaires faisant partie des modifications à la déclaration d'opposition ainsi que la demande d'autorisation connexe antérieure déposée le 9 janvier 2020. Cependant, une seule de ces marques de commerce énumérées a été incluse dans la déclaration d'opposition révisée, à savoir l'enregistrement n^o LMC1,006,499 (demande n^o 1,704,546). Par conséquent, les autres marques énumérées dans la correspondance du 25 février 2020 de l'Opposante ne sont pas visées par la demande d'autorisation ou la déclaration d'opposition révisée qui a été produite le 9 janvier 2020 pour le présent dossier, et elles ne seront pas prises en considération.

[10] En réponse à l'objection de la Requérante aux demandes d'autorisation de l'Opposante, celle-ci soutient que les modifications ne feraient subir aucun préjudice à la Requérante, 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 Requérante était donc consciente du fait que l'enregistrement de cette marque était imminent. En outre, l'Opposante soutient que la demande n° 1,704,546, l'une des demandes visées par les modifications, est passée à l'étape de l'enregistrement il y a peu de temps, soit le 11 octobre 2018; les deux autres enregistrements à ajouter (LMC983,986 et LMC982,896) 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 trois 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 d'Elenita Anastacio, assermenté le 20 juillet 2017, et l'affidavit de Rodney Cyril Sacks, assermenté le 18 juillet 2017. M. Sacks a subi un contre-interrogatoire au sujet de son affidavit et la transcription a été versée au dossier. L'affidavit de M^{me} Anastacio contient simplement une liste des Marques MONSTER invoquées par l'Opposante, avec des imprimés des détails de ces marques venant de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes, tandis que l'affidavit de M. Sacks décrit en détail l'emploi, la publicité et la promotion des Marques MONSTER et du nom commercial de l'Opposante.

[14] À l'appui de sa Demande, la Requérante a produit l'affidavit de Gay Owens, assermenté le 27 juin 2018, et l'affidavit de Michael Duchesneau, assermenté le 26 juin 2018, ainsi que des copies certifiées des enregistrements n^{os} LMC196,003, LMC905,567, LMC857,383 et LMC976,409. Les deux auteurs des affidavits ont été contre-interrogés, et les transcriptions font partie du dossier.

[15] L'affidavit de M^{me} Owens comprend essentiellement la preuve de l'état du registre, qui sera examinée plus en détail ci-dessous.

[16] 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^{me} Owens dans la Pièce A à son affidavit.

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

[18] 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° 1,809,952 pour la marque de commerce M (et Dessin).

FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[19] 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)

[20] 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.

[21] 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 des classes 30 et 32 avant la date de dépôt applicable; et/ou
- (ii) La Requérante n'avait aucune intention et n'a toujours pas l'intention d'employer la Marque au Canada avec les produits des classes 30 et 32 elle-même ou par l'entremise d'un licencié ou elle-même et par l'entremise d'un licencié.

[22] 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 30*a*) 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 30*i*)

[23] L'Opposante a soutenu que les Demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30*i*) 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 des classes 30 et 32 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.

[24] Lorsqu'une requérante 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 de la requérante [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 Requérante connaissait sa marque 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].

[25] 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*)

[26] L'Opposante a soutenu que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les produits des classes 30 et 32, 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.

[27] 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. L'Opposante a le fardeau initial d'établir qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce et son nom commercial allégués à l'appui de ces motifs d'oppositions ont été employées ou révélées avant les dates de production de la demande (à savoir, le 12 juin 2015), et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (en l'espèce, le 7 décembre 2016) [article 16(5) de la Loi].

[28] 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.

[29] 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.

[30] 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.

[31] 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 MONSTER (voir LMC637,677 à l'Annexe B de la présente décision), ainsi que de nombreuses autres marques contenant MONSTER (appelées collectivement les Marques MONSTER). Il fournit, comme Pièce 1 de son affidavit, un rapport sur toutes les Marques MONSTER enregistrées et en instance 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).

[32] 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 affirme 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 613 millions de dollars américains en ventes depuis le lancement en 2003 jusqu'au 30 septembre 2016. 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 20 mai 2017) qu'au Canada (pour la période de 52 semaines se terminant le 29 octobre 2016), ce qui représente les ventes où [TRADUCTION] « chaque canette de boisson énergisante MONSTER arbore au moins une des MONSTER ».

[33] M. Sacks affirme que les boissons énergisantes MONSTER vendues au Canada sont souvent vendues et promues pendant des événements où la bière et d'autres boissons alcoolisées sont vendues (comme les matchs de baseball, les courses de motocross et d'autres événements sportifs, ainsi que les boîtes de nuit, les bars et les restaurants). De plus, il explique que l'Opposante fournit à ses détaillants sur place divers matériaux pour points de vente propres aux bars et aux restaurants, dont des tapis de bar, des bocaux pour pourboires, des mini-réfrigérateurs et des ouvre-bouteilles. Il affirme qu'en 2006, l'Opposante a signé sa première entente avec un distributeur sur place et que les boissons énergisantes MONSTER ont été continuellement vendues par les détaillants sur place depuis cette date.

[34] M. Sacks atteste que les boissons énergisantes MONSTER de l'Opposante 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.

[35] 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.

[36] Sacks explique que l'Opposante a largement fait la publicité, le marketing et la promotion de ses boissons énergisantes MONSTER arborant les Marques MONSTER 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 MONSTER 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 à septembre 2016 inclusivement, l'Opposante a dépensé plus de 147 millions de dollars américains en publicité, en marketing et en promotion de ses boissons énergisantes MONSTER au Canada.

[37] M. Sacks atteste 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 MONSTER 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.

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

[39] 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) ainsi que le pilote NASCAR Robby Gordon [2007, 2008], 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 Hawaïi, 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 (19) – et affirme que tous ces athlètes affichent les Marques MONSTER 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).

[40] 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.

[41] 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 376 000 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 19 952 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 décembre 2016, le site Web The Monster Army a reçu environ 3,9 millions de visiteurs uniques, dont environ 192 000 de ces visiteurs uniques provenaient du Canada.

[42] En plus d'événements sportifs, d'athlètes, entre autres, M. Sacks atteste que les Marques MONSTER 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).

[43] 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 MONSTER. 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

(1,3 million entre le 1^{er} septembre 2010 et le 31 décembre 2016). Il atteste que Monster se livre à des [TRADUCTION] « courriels de bulletins électroniques » concernant des athlètes commandités où sont présentées les Marques MONSTER. Il atteste que l'Opposante a également :

- une page Facebook de MONSTER ENERGY, qui compte plus de 650 000 « j'aime » venant du Canada;
- une page Facebook de MONSTER ENERGY Gaming, qui compte plus de 26 000 « j'aime » venant du Canada;
- une page Facebook de MONSTER ENERGY Supercross, qui compte plus de 145 000 « j'aime » venant du Canada;
- une page Facebook de MONSTER ENERGY Music, qui compte plus de 8 600 « j'aime » venant du Canada;
- une page Facebook de MONSTER Army, qui compte plus de 9 700 « j'aime » venant du Canada;
- une page Facebook de MONSTER ENERGY Girls, qui compte plus de 22 000 « j'aime » venant du Canada;
- une page Facebook de MONSTER ENERGY Military, qui compte plus de 1 500 « j'aime » venant du Canada;
- un compte Instagram de MONSTER ENERGY, qui compte 4,2 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 24 000 abonnés; et
- une chaîne YouTube, lancée le 22 mars 2006, qui a depuis reçu plus de 208 millions de vues à l'échelle mondiale, dont plus de 7,8 millions de vues venant du Canada.

[44] 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, 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, ainsi que dans des publications commerciales.

[45] Enfin, M. Sacks atteste que, de plus, l'Opposante a employé et continue d'employer ses Marques MONSTER sur des vêtements depuis 2002, et qu'elle a autorisé l'emploi des Marques MONSTER 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 MONSTER. 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 MONSTER. Il atteste que les Marques MONSTER 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 MONSTER 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 (de 2014 à 2016).

[46] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l'Opposante a rempli son fardeau initial d'établir qu'une des Marques 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.

[47] Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque de la Requérante est susceptible de créer de la confusion avec l'une ou plusieurs des Marques de l'Opposante et/ou le nom commercial de l'Opposante. Je commencerai par une évaluation de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce MONSTER ENERGY de l'Opposante et le dessin de l'icône de griffe, 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

[48] 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.

[49] 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

[50] 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.

[51] En l'espèce, je suis d'accord avec la conclusion du registraire dans l'affaire *Monster Company c Chun Hua Lo*, 2021 COMC 40, selon laquelle la marque MONSTER ENERGY de l'Opposante n'est pas intrinsèquement forte, étant donné que les deux éléments suggèrent des boissons qui donneront beaucoup d'énergie au consommateur [*Hansen Beverage Company c*

Rainbow SPA, 2010 COMC 19, au para 15]. Cependant, 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 plus grand 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 les marques de l'Opposante ci-dessus. À cet égard, le mot « MONCLER » est un mot inventé, et 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] 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.

[54] 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.

[55] L'Opposante, en revanche, a fourni une preuve substantielle de l'emploi de ses marques MONSTER ENERGY et 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 (613 millions de dollars) des boissons énergisantes de l'Opposante portant les marques MONSTER ENERGY et de l'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 ces marques 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.

[56] Par conséquent, bien que le facteur du caractère distinctif inhérent favorise la Requérante, l'Opposante a démontré que ses marques présentent un fort caractère distinctif acquis.

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

[57] 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 ses marques MONSTER ENERGY et d'icône de griffe. Bien que les chiffres des ventes des produits de l'Opposante associés à ces marques n'aient pas été ventilés spécifiquement par année, j'accepte que les chiffres des ventes attestés, qui remontent à 2003, comprennent les ventes de produits arborant ces marques.

[58] Par conséquent, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante.

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

[59] Les produits de l'Opposante comprennent, entre autres, des boissons énergisantes. De plus, l'Opposante a approfondi la question du marchandisage des vêtements et accessoires.

[60] 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 les classes 30 et 32 de Nice.

[61] Je note qu'une partie du contre-interrogatoire de M. Sacks portait sur des questions concernant les voies de commercialisation de l'Opposante, les consommateurs ciblés, entre autres. 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

[62] 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.

[63] 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 ».

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

[65] La Marque est une marque mixte composée de deux éléments, à savoir la lettre « M » intégrée à une représentation fantaisiste d'un coq ou d'une poule; et du mot inventé MONCLER; les deux éléments sont dominants de façon assez égale. La Marque n'a pas de signification claire dans le contexte des produits visés par la demande.

[66] La marque 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 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 de l'élément nominal de la marque de commerce. De plus, cependant, la Marque

comprend le terme inventé MONCLER, qui fait en outre une distinction importante entre les marques des parties sur les plans visuel et phonétique.

[67] En ce qui concerne la marque MONSTER ENERGY 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, d'après ma conclusion précédente, suggèrent des boissons qui donneront beaucoup d'énergie à leur consommateur. Le mot MONCLER est cependant un terme inventé. De plus, la différence de prononciation entre les termes MONSTER et MONCLER est évidente. À cet égard, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que la seule similitude est la combinaison de lettres « MON-ER », et que les marques peuvent être distinguées entièrement en raison des différences de son entre « ST » et « CL ».

[68] 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

[69] 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 [voir *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 1re inst); et *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[70] Comme il a été indiqué précédemment, en ce qui concerne la preuve à cet égard, la Requérante a produit les affidavits de Gay Owens et de Michael Duchesneau. L'affidavit Owens comprend également des imprimés des détails de 57 enregistrements et demandes de marques de commerce (Pièce A), appartenant à diverses entités pour divers produits et services, qui comprennent tous le terme « Monster » (sauf un, qui comprend le terme MONTCLAIR). 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^{me} Owens dans la Pièce A à son affidavit.

M^{me} Owens inclut également des imprimés des détails de 29 enregistrements et demandes (Pièce B), 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.

[71] L'opposant soutient que la majorité des marques de tiers identifiées par M^{me} Owens ne sont pas pertinentes, en ce sens qu'elles couvrent différents produits ou services non liés à ceux des parties, que la majorité des marques de tiers ne contiennent aucun dessin « M » distinctif ou dominant, 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. 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.

[72] Quoiqu'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 confusion ci-dessous sur le risque de confusion.

Conclusion

[73] 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*)

[74] En ce qui concerne maintenant 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 :

<u>Marque de commerce</u>	<u>N° d'enregistrement / n° de la Demande</u>	<u>Date d'enregistrement (date de production)</u>
MONSTER ENERGY ULTRA BLACK	LMC983,986 Demande n° 1,701,677	2017-10-31 (2014-11-07)
MONSTER ENERGY ULTRA CITRON	LMC982,896 Demande n° 1,699,946	2017-10-16 (2014-10-28)
	LMC1,006,499 Demande n° 1,704,546	2018-10-11 (2014-11-26)
MONSTER ENERGY ULTRA GREEN	Demande n° 1,699,951	Abandonnée le 2019-05-22 (2014-10-28)

[75] Cependant, mes conclusions relatives aux motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)*a*) et *c*), particulièrement en ce qui concerne les articles 6(5)*a*) (caractère distinctif inhérent) et 6(5)*e*) (absence de ressemblance entre les marques de commerce des parties) s'appliquent également, malgré quelques différences dans certaines des 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)

[76] L'Opposante a soutenu que la Marque n'est pas enregistrable en liaison avec les produits des classes 30 et 32 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)].

[77] 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.

[78] 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 MONSTER ENERGY (LMC690,588) et de dessin d'icône de griffe (LMC637,677) 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.

[79] 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.

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

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[81] L'Opposante a plaidé que les Marques ne sont pas distinctives des produits des classes 30 et 32, et qu'elles ne sont pas non plus adaptées pour distinguer les produits des classes 30 et 32 des produits d'autrui, y compris les produits de l'Opposante.

[82] 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)].

[83] 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 7 décembre 2016, 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)].

[84] 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.

[85] 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 les motifs d'opposition prévus 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.

[86] Par conséquent, le motif d'opposition prévu à l'article 2 fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque est rejeté.

DÉCISION

[87] 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° 1,754,749 – MONCLER (et Dessin)

12

(1) Poussettes; poussettes pliantes; housses pour poussettes; paniers pour poussettes; harnais pour poussettes; baldaquins pour poussettes; doublures pour poussettes; ombrelles à fixer aux poussettes; parasols à fixer aux poussettes; landaus; housses pour landaus; capots pour landaus; écrans pour landaus; paniers pour landaus; harnais pour landaus; coussinets pour landaus; housses formées pour landaus; landaus comprenant des lits portatifs; landaus avec lit portatif amovible; carrosses d'enfant, à savoir porte-bébés; housses pour carrosses d'enfant; sièges pour enfants pour automobiles; sièges pour enfants pour véhicules; siège d'enfants pour automobiles; dispositifs de retenue pour enfants à installer sur les sièges de véhicule; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; bases de siège d'auto pour enfants; rehausseurs de siège de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; supports pour sièges d'auto pour enfants; coussins de sièges pour automobiles; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour animaux de compagnie pour utilisation dans les véhicules; vélos; vélos pour enfants; tandems; selles de vélo; sacoches conçues pour les vélos; sonnettes de vélo; paniers pour cycles; porte-bagages pour vélos; remorques de vélo; housses de selles pour vélos ou motos; tiges de selle de vélo; tricycles pour enfants; tricycles de livraison; wagonnets pour transporter des enfants; voitures sport; karts; volants pour véhicules; planeurs; voiturettes de golf, à savoir véhicules; chariots de magasinage; poussettes; véhicules, nommément scooters, scooters motorisés, trottinettes; motos; pagaies pour canots; parachutes; trottinettes des neiges; voitures-lits; yachts; revêtements de tableau de bord ajustés pour véhicules; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; alarmes antivol pour véhicules; sacoches conçues pour les cycles; dispositifs de sécurité pour automobiles, nommément coussins gonflables; porte-bagages pour véhicules; contenants de rangement pour le toit de véhicules terrestres; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour véhicules; porte-vélos pour véhicules; porte-bagages à fixer sur les capots de véhicules; porte-bagages à fixer au coffre d'un véhicule; porte-gobelets pour véhicules; housses ajustées pour véhicules; housses pour roues de secours; housses pour volants de véhicules; housses ajustées pour véhicules.

20

(2) Mobilier scolaire; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de bain; mobilier de métal, nommément mobilier de camping en métal; meubles rembourrés, nommément canapés, fauteuils, chaises; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; meubles gonflables; mobilier pour ordinateurs; postes de travail avec plusieurs surfaces de travail pour un grand nombre de domaines, nommément postes informatiques conçus sur mesure et bureaux sur mesure; garde-robes; mobilier, nommément placards, armoires de classement, vitrines d'exposition, lavabos, chariots pour ordinateurs, bancs, chariots, chevalets, pare-étincelles, écrans; armoires; placards, autres qu'en métal; tablettes; buffets; tiroirs, à savoir pièces de mobilier; commodes; armoires à pharmacie; tables en métal; tables à langer; tables à thé; tables de massage; tables; pupitres; bureaux; tables de nuit; comptoirs, à savoir tables; échelles en bois ou en plastique; tabourets-escabeaux, autres qu'en métal; cadres de meubles; rayons de meubles; cloisons-meubles en bois; portes de meubles; roulettes de mobilier, autres

qu'en métal; accessoires pour mobilier, autres qu'en métal; housses de meubles ajustées en tissu; moulures de meuble; finitions en matières plastiques pour meubles; housses de meubles ajustées, autres qu'en tissu; revêtement de tiroir en plastique; mobilier pour s'asseoir, notamment sofas; divans, canapés modulables, canapés-lits, canapés, chaises longues, fauteuils, fauteuils-lits, repose-pieds, chaises, à savoir sièges; sièges de métal, notamment chaises, tables, tabourets hauts et tabourets de bar; sièges de repos; chaises berçantes; fauteuils inclinables, à savoir mobilier; chaises ergonomiques pour massage sur chaise; sièges sans pieds de style japonais, notamment zaisu; tabourets; tabourets de salle de bain; pieds de chaise; coussins de chaise; support dorsal portatif pour utilisation avec les chaises; mobilier pour enfants; lits; matelas; futons; matelas de camping; sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping; oreillers; coussins; coussins de stade; coussins de plancher japonais, notamment zabuton; coussins de chaise; coussins de siège; futons, à savoir mobilier; côtés de lit; bases de lit; accessoires de lit, autres qu'en métal; étagères de rangement pour ski et équipement de sport; étagères de rangement pour planches de surf; supports pour bâtons de baseball et de softball; supports de rangement pour CD, à savoir mobilier; étagères de rangement pour objets d'art; porte-chaussures; armoires à chaussures; plaques porte-clés; portemanteaux; porte-serviettes, à savoir mobilier; porte-chapeaux; porte-cravates; porte-livres, à savoir mobilier; porte-parapluies; porte-revues; butoirs de porte en bois; butoirs de porte en plastique; cadres pour photos en papier; cadres en papier; cadres; cadres pour photos; cadres faits de métal précieux; cadres de miroir; crochets à tableaux, autres qu'en métal; métiers à broder; miroirs à main, à savoir miroirs pour la salle de bain; miroirs de toilette; présentoirs; vitrines pour marchandises; mobilier pour la présentation de produits; vitrines; présentoirs à bijoux; présentoirs à journaux; kiosques d'exposition, à savoir présentoirs; mannequins; formes humaines pleine grandeur pour la présentation de vêtements; présentoirs à costumes; bustes pour tailleurs; patères; housses pour vêtements, à savoir garde-robe; tringles à vêtements; housses à vêtements, à savoir articles de rangement; crochets à vêtements, autres qu'en métal; berceaux; lits pour bébés; matelas de camping pour enfants; tapis pour parcs pour bébés; traversins pour bébés; coussins de soutien pour la tête des bébés; tables à langer; tables à langer murales; matelas à langer; chaises hautes d'enfant; sièges d'appoint; sauteuses pour bébés, à savoir sièges; sièges de bain portatifs pour bébés pour la baignoire; marchettes pour bébés; parcs d'enfant; barrières pour bébés; mobilier, notamment portillons de sécurité en métal pour bébés, enfants, et animaux de compagnie; mobilier, notamment portillons de sécurité, autres qu'en métal, pour bébés, enfants, et animaux de compagnie; bandes protectrices pour lits d'enfant; coffres à jouets; contenants, autres qu'en métal, à usage commercial, notamment contenants d'emballage industriel en caoutchouc, en papier, en tissu, contenants à déchets commerciaux, contenants à boissons commerciaux, contenants isothermes commerciaux pour aliments et boissons; contenants flottants, autres qu'en métal, notamment conteneurs d'expédition frigorifiques; boîtes en bois ou en plastique; coffrets; coffres autres qu'en métal; paniers, notamment paniers à linge, paniers d'aliments; paniers non métalliques, notamment corbeilles à pain, corbeilles à papier, paniers à couture, paniers à pique-nique, paniers-cadeaux vendus vides, corbeilles à fleurs; contenants d'emballage en plastique; ornements de fête en plastique, notamment décorations de fête en plastique; ornements pour les fêtes en plastique, autres que les décorations d'arbre, notamment décorations de Noël, ornements pour anniversaires; décorations d'emballages-cadeaux en plastique vendues comme un tout et contenant des décorations de Noël et des décorations de fête; personnages en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; figurines, à savoir statuettes, en os et en ivoire; figurines, à savoir statuettes, en bois, en cire, en plâtre et en

plastique; faîteaux pour fenêtres; statuettes de résine; statues de bureau en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; statues en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; bustes en bois, en cire, en plâtre et en plastique; bustes en os et en ivoire; sculptures en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique, nommément statues, statuettes, figurines, sculptures; stores en bois tissé, à savoir mobilier; stores d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en tissu; stores en papier; mobilier, nommément stores d'intérieur, à savoir stores; stores en roseau, en rotin ou en bambou, à savoir sudare; crochets à rideaux; embrasses; poignées de porte, autres qu'en métal; poignées de mobilier, autres qu'en métal; poignées de tiroir en plastique, en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en succédanés de toutes ces matières, nommément en résine; boutons de porte, autres qu'en métal; heurtoirs, autres qu'en métal; garnitures de porte, autres qu'en métal; fermetures de sac, autres qu'en métal; fermetures pour contenants, autres qu'en métal ou en plastique; bouchons de bouteille non métalliques, nommément bouchons de bouteille, bouchons en liège et imitation de liège, bouchons de verre, bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; capsules de bouteille, autres qu'en métal; bouchons de liège pour bouteilles; maisonnettes jouets pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; niches; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; ventilateurs d'aération non électriques à usage personnel; produits d'ébénisterie; porte-noms en plastique; étuis de plastique transparents pour insignes; tableaux d'affichage; écriteaux en bois ou en plastique; enseignes en bois ou en plastique; anneaux, autres qu'en métal, pour clés; distributeurs de serviettes fixes, autres qu'en métal; séparateurs pour tiroirs; socles, nommément socles pour lavabos et évier; piédestaux pour pots à fleurs; supports à plante; patères à plante, autres qu'en métal; fixations pour brosses; plateaux autres qu'en métal, nommément corbeilles à documents, boîtes à courrier, corbeilles à courrier, plateaux de service, plateaux à repas, ramasse-miettes, plumiers.

30

(3) Café; café décaféiné; espresso; café instantané; grains de café torréfiés; café vert non torréfié; tisanes, à usage autre que médicinal; 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; chocolat; produits de chocolat, nommément 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 enrobés 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, gelées de fruits; bonbons; barbe à papa; confiseries pour décorer les arbres de Noël; sucre; miel; gelée royale; sel de cuisine; 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, à savoir pâtisseries; bonbons à la menthe; céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger; céréales transformées; flocons d'avoine; flocons de maïs; musli; biscottes; barres de céréales; crêpes, à savoir barres d'avoine; 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 ou de maïs éclaté; bretzels; maïs éclaté; croustilles à base de céréales; tortillas; nachos, à savoir croustilles de maïs; riz; tapioca; sagou; farine; sandwichs; petits pains; sandwichs, nommément hot-dogs, hamburgers; pain; pizzas; pain focaccia; quiches; craquelins; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop d'érable; sirops au chocolat; sirops de nappage; 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; sauces pour la salade; vinaigre; vinaigre balsamique; sauce soya; sauce pour pâtes alimentaires; sauce au pesto; assaisonnements, nommément piments, safran; curcuma; épices, nommément cari, cannelle, gingembre; noix de muscade; vanille, à savoir aromatisant; câpres; sauce moutarde; sauces, à savoir condiments, nommément compote de pommes, sauce au jus de viande, sauces au jus de viande, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce au fromage, sauce au poisson, sauce barbecue, sauce chili, sauce ketchup, sauce poivrée, sauce pour pâtes alimentaires, mayonnaise.

32

(4) Eaux de table; boissons, nommément eau minérale; eau gazeuse; eau plate; eau minérale aromatisée; boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons au jus de fruits, boissons au miel, boissons lactées contenant des fruits, boissons à base de thé, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de chocolat, boissons au soya sans produits laitiers; boissons gazeuses non alcoolisées; colas, à savoir boissons gazeuses; limonades; soda; soda tonique; boissons gazeuses hypocaloriques; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses à saveur de café; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; boissons fouettées aux fruits; boissons fouettées aux légumes; nectars de fruits non alcoolisés; jus de fruits; jus d'aloès; sorbets, à savoir boissons; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cocktails à base de bière; boissons à base de bière; bières faibles en alcool; bière sans alcool; vin non alcoolisé; rosolio, à savoir boissons non alcoolisées; sirops pour boissons; extraits de fruits non alcoolisés; essences pour faire des boissons; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale.

ANNEXE B

Détails des Marques de l'Opposante

<u>Marque de commerce</u>	<u>N° d'enregistrement / n° de la Demande</u>	<u>Date d'enregistrement Date d'enregistrement (date de production)</u>	<u>Produits</u>
	LMC637,677 Demande n° 1,195,514	2005-04-19 (2003-11-07)	(1) Boissons gazéifiées enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d'amino-acides et/ou d'herbes. (2) Boissons, nommément 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 ou du soja, ces produits étant pasteurisés ou non.
MONSTER ENERGY	LMC690,588 Demande n° 1,203,689	2007-06-21 (2004-01-20)	(1) Boissons, nommément boissons de jus de fruits non gazéifiées sans alcool de longue conservation contenant au moins 50 pour cent de jus par volume; boissons gazeuses; boissons gazéifiées enrichies de vitamines, minéraux, substances nutritives, amino-acides et/ou végétaux; boissons gazéifiées et non gazéifiées pour sportifs; thés non gazéifiés; eau; tous les produits susmentionnés, à l'exclusion des boissons périssables, contenant des jus de fruits ou du soja, que ces produits soient pasteurisés ou non.
MONSTER ASSAULT	LMC936,039	2016-04-26 (2013-05-24)	(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément

	Demande n° 1,628,035		boissons gazeuses; boissons gazéifiées et non gazéifiées, boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons au jus de fruits, toutes enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et/ou d'herbes; toutes les marchandises susmentionnées ne comprennent pas les boissons périssables contenant du jus de fruits ou du soya, que ces produits soient pasteurisés ou non.
MONSTER ENERGY ULTRA BLUE	LMC942,178 Demande n° 1,633,340	2016-06-30 (2013-07-02)	(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, toutes additionnées de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et/ou d'herbes; toutes les marchandises susmentionnées ne comprennent pas les boissons périssables contenant du jus de fruits ou du soya, que ces produits soient pasteurisés ou non.
MONSTER ENERGY ULTRA RED	LMC940,751 Demande n° 1,631,556	2016-06-13 (2013-06-18)	(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, toutes additionnées de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et/ou d'herbes; toutes les marchandises susmentionnées ne comprennent pas les boissons périssables contenant du jus de fruits ou du soya, que ces produits soient pasteurisés ou non.
MONSTER ENERGY ULTRA BLACK	LMC983,986 Demande n° 1,701,677	2017-10-31 (2014-11-07)	(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires contenant des vitamines, des minéraux, des

			protéines, des nutriments, des acides aminés ou des herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.
MONSTER ENERGY ULTRA CITRON	LMC982,896 Demande n° 1,699,946	2017-10-16 (2014-10-28)	(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés ou des herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes. Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.
	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.

<p>MONSTER ENERGY ULTRA GREEN</p>	<p>Demande n° 1,699,951</p>	<p>Abandonnée le 2019-05-22 (2014-10-28)</p>	<p>(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, notamment boissons de suppléments alimentaires contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés ou des herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, notamment boissons énergisantes. Boissons non alcoolisées, notamment boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.</p>
---	---------------------------------	---	--

**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