



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 020

Date de la décision : 2024-01-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Monster Energy Company

Requérante : IICOMBINED Co., Ltd.

Demande : 1,763,908 pour GENTLE MONSTER

INTRODUCTION

[1] Monster Energy Company (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce GENTLE MONSTER (la Marque), laquelle est l'objet de la demande n° 1,763,908 (la Demande).

[2] La Demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque en liaison avec les services suivants (Services) suivants :

(1) Services de publicité et de renseignements commerciaux par Internet, nommément offre d'un site Web de renseignements commerciaux et d'information dans le domaine de la publicité; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; information ou renseignements sur les affaires et le marketing, nommément offre d'information dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; location d'espace publicitaire et de matériel publicitaire; planification de publicité; services

d'agence de publicité; distribution de suppléments publicitaires; services de consultation en marketing d'entreprise; location d'espace publicitaire sur des sites Web; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; publicité télévisée; consultation ayant trait aux relations publiques; services de récupération d'information sur Internet pour des tiers, notamment offre de moteurs de recherche sur Internet; compilation d'information dans des bases de données, notamment compilation de bases de données dans les domaines des sacs et des portefeuilles, des vêtements, des montres, des chaussures, des lunettes, des cosmétiques, des cravates, des chaussettes, des lunettes de soleil, des accessoires, des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues, des anneaux porte-clés, des sous-vêtements, des chapeaux, des ceintures et des écharpes; systématisation d'information dans des bases de données; gestion et compilation de bases de données; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; gestion informatisée de fichiers; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation de sacs et de portefeuilles; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation de vêtements; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation de montres; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation de chaussures; organisation de la vente, notamment achat et vente en consignation de lunettes; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation de lunettes optiques; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation de cosmétiques; organisation de la vente, notamment achat et vente en consignation de cosmétiques; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation de cravates; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation de chaussettes; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation de lunettes de soleil; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation d'accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, notamment d'étuis pour lunettes et lunettes de soleil, de chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, de cordons pour lunettes et lunettes de soleil, de chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil et de solution nettoyante pour lunettes et lunettes de soleil; services d'agence d'importation-exportation; services de vente aux enchères en ligne; services de magasin de vente au détail de sacs et de portefeuilles; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation de colliers; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation de boucles d'oreilles; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation de bagues; services de magasin de vente en gros et au détail de vêtements; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation d'anneaux porte-clés; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation de sous-vêtements; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation de chapeaux; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation de ceintures et d'écharpes.

[3] L'opposition est principalement fondée sur l'allégation selon laquelle la Marque crée de la confusion avec l'emploi et l'enregistrement antérieurs par l'Opposante des marques de commerce MONSTER ENERGY suivantes (les Marques MONSTER ENERGY) :

Marque de commerce	N° d'enr.	Produits et services
	LMC932,892	[TRADUCTION] Serre-poignets en silicone; bracelets en silicone; bijoux, notamment bracelets et serre-poignets.
MONSTER ENERGY	LMC690,588	[TRADUCTION] 1) Boissons, notamment thés non gazéifiés. 2) Boissons, notamment 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, acides aminés 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 ENERGY	LMC985,974	[TRADUCTION] 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'événements sportifs et musicaux pour des tiers.
MONSTER ENERGY	LMC989,437	[TRADUCTION] Services de divertissement, à savoir feux d'artifice, concerts, concerts par un groupe de musique, présence d'une vedette de la mode, d'une vedette de la télévision, d'un chanteur célèbre, d'un athlète célèbre, d'un mannequin célèbre et d'une vedette du sport ou du cinéma; services de divertissement, à savoir organisation, animation, tenue et présentation de compétitions de jeux vidéo professionnelles; services de divertissement, à savoir commandite et appui d'athlètes, de vedettes du sport et de joueurs professionnels; organisation et tenue d'événements sportifs, notamment de compétitions de planche à neige, d'événements de sports motorisés, d'événements de motocross, d'événements de supercross, d'événements de moto, d'événements de BMX, de courses de véhicules d'hiver, de combats d'arts martiaux combinés, d'événements de monte de taureaux, d'événements de vélo de montagne, d'événements de ski, d'événements de surf, d'événements de sports nautiques, de parties de basketball, de compétitions de patinage sur glace, de parties de football, de courses d'automobiles et de compétitions de ski acrobatique, de prestations de musique devant public, d'expositions d'œuvres d'art ainsi que de compétitions de hockey, de gymnastique, de soccer et de natation; publication et offre en ligne de contenu multimédia, à savoir de

		fichiers multimédias comprenant du contenu audio, du contenu vidéo, du texte, des images fixes et des éléments visuels dans les domaines du sport, de la mode, des jeux vidéo, des vedettes, des films, des émissions de télévision et de la musique; offre d'un site Web offrant des publications non téléchargeables, à savoir du contenu multimédia, à savoir des fichiers multimédias comprenant du contenu audio, du contenu vidéo, du texte, des images fixes et des éléments visuels dans les domaines du sport, de la mode, des jeux vidéo, des vedettes, des films, des émissions de télévision et de la musique.
--	--	--

[4] Pour les motifs qui suivent, l'opposition est rejetée.

LE DOSSIER

[5] La Demande a été produite le 19 janvier 2016 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 13 juin 2018. Le 7 août 2018, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). La Loi a été modifiée le 17 juin 2019, et tous les renvois dans la présente décision sont faits à la Loi dans sa version modifiée à l'exception des renvois faits aux motifs d'opposition, qui concernent la Loi 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] L'Opposante invoque des motifs d'opposition fondés sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16, le caractère distinctif en vertu de l'article 2 et la conformité en vertu des articles 30e) et i) de la Loi.

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.

[8] Les deux parties ont produit des éléments de preuve et des observations écrites et ont assisté à une audience.

REMARQUE PRÉLIMINAIRE – OPPOSITION ANTÉRIEURE CONCERNANT LA DEMANDE N° 1,784,424 POUR LA MARQUE DE COMMERCE GENTLE MONSTER

[9] Les parties ont participé à une procédure d'opposition antérieure devant moi concernant la même marque de commerce GENTLE MONSTER produite sous la demande n° 1,784,424 en liaison avec notamment les services suivants : services de décoration et d'aménagement de vitrines; services d'agence d'importation-exportation; [...] services d'achat et de vente en consignation de ce qui suit : sacs, portefeuilles, vêtements, montres, cosmétiques, cravates, chaussettes, lunettes de soleil, accessoires, nommément bijoux, sacs à main, articles chaussants et lunettes, colliers, boucles d'oreilles, bagues, anneaux porte-clés, maillots, casquettes, ceintures, bretelles, lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes, verres de contact, étuis à verres de contact et chaussures [*Monster Energy Company c IICOMBINED Co., Ltd.*, 2022 COMC 064, ci-après la « Première procédure »] L'opposition, fondée principalement sur une allégation de confusion avec les diverses marques de commerce MONSTER ENERGY de l'Opposante, a été rejetée. Elle fait actuellement l'objet d'un appel devant la Cour fédérale.

[10] Tout en reconnaissant que les faits de la présente procédure sont différents, je me reporterai à la Première procédure lorsqu'il y aura lieu de le faire.

APERÇU DE LA PREUVE

[11] Voici une vue d'ensemble de la preuve. Des parties pertinentes de la preuve sont approfondies dans l'analyse des motifs d'opposition.

La preuve de l'Opposante

[12] L'Opposante a produit l'affidavit de Rodney Cyril Sacks (souscrit le 26 mars 2019), le président et dirigeant principal de Monster Beverage Corporation et de ses filiales, y compris l'Opposante. M. Sacks fournit une preuve concernant les activités de l'Opposante, qu'il désigne comme la conception, la création, le développement, la production, le marketing et la vente de boissons énergisantes. M. Sacks fournit des renseignements sur le développement de produits et le lancement

des boissons énergisantes de marque MONSTER ENERGY, les chiffres de ventes et des renseignements sur les voies de commercialisation.

[13] M. Sacks fournit également de vastes preuves concernant la stratégie publicitaire, promotionnelle et de marketing de l'Opposante. En particulier, M. Sacks explique que la stratégie de marketing n'est pas conventionnelle, puisqu'elle n'emploie pas des publicités directes à la télévision ou à la radio pour faire la promotion des marques de ses marques de commerce. Plutôt, elle affecte la majeure partie de son budget de marketing, de publicité et de promotion à la commandite d'athlètes et au parrainage de compétitions sportives et d'autres événements.

[14] L'Opposante a également produit des copies certifiées des Marques MONSTER ENERGY.

La preuve de la Requérante

[15] La Requérante a produit deux affidavits de D. Jill Roberts, une diplômée du programme d'assistant judiciaire au Collège Cambrian à Sudbury, en Ontario. Le Premier affidavit Roberts, souscrit le 22 novembre 2019, verse dans la preuve divers imprimés (consultés le 12 novembre 2018 ainsi qu'en septembre et en novembre 2019) du site *entlemonster.com* (le site Web de la Requérante), y compris des pages présentant les lunettes et les lunettes de soleil de marque GENTLE MONSTER de la Requérante, une page présentant la description de la Requérante d'elle-même selon laquelle elle est une [TRADUCTION] « marque de designer qui évolue constamment sous la philosophie d'expériences de haut calibre novatrices » et des renseignements sur le programme mondial de lutte contre la contrefaçon de la Requérante. M^{me} Roberts fournit également des imprimés de sites Web de tiers détaillants qui sont indiqués comme offrant la marque de lunettes GENTLE MONSTER de la Requérante au Canada (ainsi que des imprimés de pages de résultats de Canada 411 indiquant l'emplacement de ces détaillants). Sont également fournis :

- Des imprimés archivés de divers sites Web parmi ceux susmentionnés obtenus du site Internet Archive Wayback Machine.

- Une copie de la page Google Analytics pour le site Web *gentlemonster.com* pour la période de janvier 2016 à novembre 2018 et un tableau comparatif, les deux présumément affichant le nombre de visiteurs canadiens du site Web de la Requérante et fournis à M^{me} Roberts par Amy M. Thomas, une agente employée par la Requérante, qui a informé M^{me} Roberts que ces documents lui avaient été fournis par Dae Woong Bae, gestionnaire du bureau du soutien à la direction de la Requérante.
- Des éléments de preuve de novembre 2018 démontrant où les boissons MONSTER ENERGY de l'Opposante étaient disponibles pour l'achat, y compris les résultats d'une recherche Google, une copie d'une circulaire d'épicerie Loblaws montrant une cannette de boisson arborant le marque de commerce MONSTER ENERGY et des photos illustrant les boissons MONSTER ENERGY de l'Opposante dans un magasin Loblaws à Ottawa, en Ontario.

[16] Le Deuxième affidavit Roberts, souscrit le 20 novembre 2019, contient les résultats d'une recherche de l'état du registre menée par M^{me} Roberts pour les enregistrements canadiens actifs [TRADUCTION] « comportant le mot MONSTER ».

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[17] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de l'existence de chaque motif d'opposition. Lorsque le fardeau est satisfait, il incombe au requérant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 Canlii 11059 (CF), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155]. 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.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

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

[18] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec les enregistrements de l'Opposante pour les Marques MONSTER ENERGY (comme l'établit le paragraphe 3 de la présente décision).

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

[20] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et confirmé que les enregistrements pour les Marques MONSTER ENERGY existent [*Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition. Je dois maintenant décider, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de causer de la confusion avec l'un des enregistrements pour les Marques MONSTER ENERGY.

Test en matière de confusion

[21] En déterminant si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances de l'espèce doivent être considérées, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs, et un poids différent sera accordé à chacun selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401]. Je renvoie également à l'affaire *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare

que l'article 6(5)e), sur la ressemblance entre les marques, est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion

[22] Le test de confusion est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot, supra*, au para 20].

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[23] La marque de commerce MONSTER ENERGY de l'Opposante n'a pas de caractère distinctif inhérent en ce qui concerne les boissons puisqu'elle suggère que ces boissons donneront beaucoup d'énergie à ceux qui en consomment [*Hansen Beverage Company c Rainbow SPA.*, 2010 COMC 19 au para 15]. La Requérante, dans ses observations, fait valoir qu'un [TRADUCTION] « raisonnement semblable s'applique aux mots MONSTER ENERGY pour ce qui est de la promotion des sports extrêmes et des athlètes ainsi que le divertissement, c'est-à-dire qu'on constatera une "immense énergie" aux événements de planche à neige, de hockey, de sports motorisés, de bicyclettes de montagne, de feux d'artifice, de monte du taureau et de spectacle de musique ». Je suis d'accord pour dire que la marque de commerce MONSTER ENERGY pourrait comme étant légèrement suggestive en ce qui concerne les services de l'Opposante qui visent ces activités. Cependant, je n'estime pas que la Marque de commerce M MONSTER ENERGY & Dessin, laquelle est enregistrée en liaison avec [TRADUCTION] « Serre-poignets en silicone; bracelets en silicone; bijoux, nommément bracelets et serre-poignets », possède une quelconque connotation suggestive à l'égard de ces produits. L'élément figuratif dans cette marque de commerce, à savoir l'icône de longue griffe, accroît également le caractère distinctif inhérent de cette marque en liaison avec ces produits.

[24] Je suis d'avis que la marque de commerce GENTLE MONSTER de la Requérante a un caractère distinctif inhérent puisqu'elle n'a aucune connotation suggestive ou descriptive en ce qui concerne les Services.

Mesure dans laquelle les marques de commerce sont connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[25] Pour ce qui est de la période pendant laquelle les marques de commerce étaient connues et ont été en usage, la Marque est fondée sur l'emploi projeté, et la Requérante n'a produit aucune preuve que la Marque a été employée en liaison avec les Services visés par la demande. J'estime que, dans le meilleur des cas, la preuve de la Requérante suggère que les lunettes et les lunettes de soleil liées à la Marque (produits qui ne sont pas visés par la Demande) ont pu être disponibles pour la vente par l'entremise du site Web de la Requérante et des divers sites Web de tiers, ainsi que des magasins de détail de tiers entre 2017 et 2019 (Premier affidavit Roberts). Le Premier affidavit Roberts contient aussi certaines données sur le nombre de visiteurs canadiens du site Web de la Requérante. Toutefois, cette preuve a peu de poids, car elle comporte des propos rapportés.

[26] Pour ce qui est des Marques MONSTER ENERGY de l'Opposante, cette dernière a fourni l'affidavit Sacks pour démontrer qu'elle a employé MONSTER ENERGY au Canada. Comme pour la Première procédure, la Requérante soutient que les déclarations faites au paragraphe 1 de l'affidavit Sacks ne sont pas claires de sorte qu'on ne sait pas si l'emploi de la marque de commerce décrit dans l'affidavit bénéficie à l'Opposante. Bien que je sois d'accord pour dire que cette partie de l'affidavit aurait pu être plus claire, selon ma compréhension de l'ensemble de l'affidavit et compte tenu du fait que la Requérante a choisi de ne pas contre-interroger M. Sacks lorsqu'elle avait la possibilité de le faire, je suis d'avis que l'emploi des Marques MONSTER ENERGY au Canada indiqué dans l'affidavit Sacks profite à l'Opposante.

[27] L'Opposante est d'avis que [TRADUCTION] « les Marques MONSTER ENERGY sont devenues connues des consommateurs canadiens subséquentement à des ventes massives et de vastes activités de publicisation et de promotion, entre autres choses, des boissons énergisantes, des articles de marchandise, des services de

divertissement sous forme de commandites d'athlètes, de célébrités sportives et de joueurs professionnels et la promotion de produits et services dans les industries du sport, des sports motorisés, des sports électroniques et de la musique » (paragraphe 33 des observations écrites de l'opposante). À cette fin, les parties pertinentes de l'affidavit Sacks sont résumées ci-dessous :

- Les marques Monster, y compris sa célèbre icône de griffe et ses marques MONSTER et MONSTER ENERGY (définies collectivement dans son affidavit comme les Marques MONSTER) employées en liaison avec les gammes de boisson MONSTER ENERGY, sont bien connues aux États-Unis et à l'échelle internationale, dont au Canada [para 5].
- Monster a lancé sa gamme de boissons énergisantes MONSTER au Canada en 2003. Toutes les boissons énergisantes MONSTER vendues au Canada portent l'une des Marques MONSTER. En date de la période de 52 semaines se terminant le 24 août 2015, Monster détenait une part de 28,9 % du marché par volume d'unités au Canada (para 8).
- Des millions de cannettes de boissons énergisantes MONSTER arborant les Marques MONSTER (Pièce RCS-2) sont vendues chaque mois au Canada. Depuis son lancement en 2003 jusqu'au 30 juin 2015, plus de 422 millions de cannettes de boisson énergisante MONSTER ont été vendues au Canada, ce qui correspond à plus de 506 millions de dollars américains en ventes (para 13).
- Les boissons énergisantes MONSTER sont vendues dans plus de 33 000 points de vente, 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 (para 15).
- Monster n'utilise pas de stratégies de marketing conventionnelles, comme les publicités directes à la télévision ou à la radio pour faire la promotion des Marques MONSTER (para 19). Elle alloue plutôt la majeure partie de son budget de marketing, de publicité et de promotion à la commandite d'athlètes et au parrainage de compétitions sportives et d'autres événements. En

particulier, le point focal du marketing de Monster comprend les événements internationaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, les événements qui sont diffusés sur Internet pour atteindre son marché cible principal de jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans, principalement des hommes, bien que la démographie des consommateurs s'est élargie avec le temps et que les boissons énergisantes MONSTER sont de plus en plus consommées par des femmes ainsi que des personnes plus âgées (para 20).

- En plus des montants contractuels réels versés aux athlètes et aux équipes de courses parrainés, Monster effectue des dépenses importantes pour appuyer les athlètes, les équipes et les sports parrainés au moyen de matériel de point de vente, de tirages et de cadeaux, le banderolage ou le marquage des véhicules des athlètes, le paiement des frais de déplacement des athlètes et la fourniture de vêtements de marque Monster, des produits gratuits pour les stations d'échantillonnage, et des équipements de sports d'action arborant les Marques MONSTER. De plus, Monster embauche des employés et des entreprises externes pour qu'ils se rendent aux événements et assurent le soutien et la surveillance des athlètes parrainés à chaque événement, et pour qu'ils offrent des services d'accueil et d'échantillonnage de produits aux consommateurs (para 20, Pièce RCS-3).
- Monster a largement annoncé, commercialisé et promu ses boissons énergisantes Monster arborant les Marques MONSTER grâce à la commandite d'athlètes et de compétitions sportives dans le monde entier (ce qui comprend une vaste couverture médiatique et Internet), sur des vêtements et des marchandises arborant les Marques MONSTER distribués dans les magasins de détail, dans les magazines, sur les sites Internet de Monster et autres, et sur les médias sociaux, comme sa page Facebook, dans des publications, grâce à la commandite de festivals de musique et de musiciens, et par la distribution dans des points de vente et de matériel promotionnel (para 23).
- Pour la période de 2011 au 30 juin 2015, Monster a dépensé plus de 111 millions de dollars (USD) pour la publicité, le marketing et la promotion

de ses boissons énergisantes MONSTER au Canada (para 24). Presque sans exception, les publicités et les promotions de l'Opposante pour ses boissons énergisantes MONSTER arborent les Marques MONSTER (para 25).

- Monster alloue une grande partie de budget de marketing, de publicité et de promotion à la commandite d'athlètes et au parrainage de compétitions sportives, et d'autres événements, y compris des événements internationaux [TRADUCTION] « diffusés sur Internet où notre marché cible de jeunes hommes passe beaucoup de temps ». Ces activités comprennent les courses de Formule 1, les Grands prix de moto, le supercross et l'Ultimate Fighting Championship (para 26).
- La commandite d'événements sportifs par Monster 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 (para 27).
- Une liste d'athlètes canadiens bien connus qui ont été parrainés ou qui sont actuellement parrainés est fournie au paragraphe 110 et des détails sur les événements canadiens parrainés sont donnés aux paragraphes 117 à 124 de l'affidavit Sacks.
- Comme autre forme de marketing de ses boissons énergisantes pour son public cible, Monster a beaucoup utilisé Internet et les médias sociaux (para 132). Monster a lancé le site Web MONSTER ENERGY à *monsterenergy.com* le 19 août 2003. De septembre 2010 à août 2015, le site Web a reçu plus de 1,09 visite de Canadiens (para 133). La publicité et la promotion des boissons énergisantes MONSTER sont également faites dans les médias sociaux populaires, tels que Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram et YouTube (para 133 à 141).
- Les Marques MONSTER ont aussi été présentées dans des jeux vidéo disponibles à l'achat au Canada (para 162 à 165) et dans des promotions

réunissant des éditeurs de jeux vidéo partenaires afin de générer plus d'exposition pour les marques MONSTER (para 166). Par exemple, Monster a créé un partenariat avec les éditeurs du jeu « Call of Duty-Modern Warfare 2 », qui s'est vendu à des millions de copies partout dans le monde, y compris au Canada.

- Depuis 2011, Monster a également parrainé des événements de sport électronique (équipes de jeux vidéo compétitifs) qui participent à des compétitions de jeux vidéo multijoueurs. Dans le cadre de ces commandites, les équipes de sport électronique parrainées par Monster arborent la marque MONSTER sur leur uniforme et une cannette de boisson énergisante MONSTER est placée près de leur clavier (para 168).

[28] Dans ses observations écrites, la Requérante fait valoir que le caractère distinctif que les boissons énergisantes de l'Opposante peuvent avoir acquis n'élargit pas ses enregistrements parce qu'aucun des enregistrements n'indique [TRADUCTION] « boissons énergisantes » dans les produits (para 87). Les produits enregistrés sous LMC690,588 sont décrits comme des « boissons pour sportifs » et non comme des [TRADUCTION] « boissons énergisantes », je conclus que ces termes sont synonymes [une approche semblable a été adoptée dans *Monster Energy Company c Global Gourmet Foods Inc*, 2022 COMC 41 au para 19] de sorte que tout caractère distinctif acquis par les boissons énergisantes de l'Opposante concerne son enregistrement visant les [TRADUCTION] « boissons pour sportifs ». Selon mon examen de la preuve, je conclus que la marque de commerce MONSTER ENERGY est devenue très bien connue en liaison avec les boissons énergisantes.

[29] La Requérante soutient aussi que les activités promotionnelles et publicitaires de l'Opposante profitent seulement à l'entreprise de l'Opposante et que la commercialisation de ses propres produits (boissons énergisantes) ne constitue pas un emploi de la marque de commerce. En réponse, l'Opposante est d'avis que bien que ses activités promotionnelles créent un certain bénéfice pour ses boissons énergisantes, lesquelles sont indéniablement au centre de ses activités promotionnelles, ces activités de promotion et de parrainage possèdent néanmoins

[TRADUCTION] « une vie qui leur est propre » puisqu'elles profitent également à des tiers. À l'appui, l'Opposante cite l'approche adoptée par le registraire dans *Bicycle Group Inc c Rona Inc*, 2006 CanLII 80382 (CA COMC), où le registraire a conclu que le service visé par la demande « de sponsor de coureurs cyclistes » était un service au sens de l'article 4(2) de la Loi. Les mêmes arguments et réponses ont été formulés par les parties dans la Première procédure.

[30] Dans la Première procédure, j'ai conclu que la justification appliquée dans *Bicycle Group c Rona, supra*, s'appliquait, puisque le simple fait que l'Opposante retire un bénéfice de ces services de promotion et de parrainage n'empêche pas le fait que ces services bénéficient également à des tiers et donc constituent des services appropriés en vertu de l'article 4(2) de la Loi. De même, je conclus que cette justification s'applique à l'espèce et que l'affidavit Sacks établit que la marque de commerce MONSTER ENERGY de l'Opposante a acquis un degré de caractère distinctif important en liaison avec sa commandite d'athlètes et de joueurs et sa commandite et sa promotion de compétitions et d'événements sportifs même si ces services promotionnels concernent les boissons énergisantes MONSTER ENERGY de l'Opposante.

[31] En ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « Serre-poignets en silicone; bracelets en silicone; bijoux, nommément bracelets et serre-poignets », je conclus que l'affidavit Sacks n'a pas établi l'emploi de ces produits au titre de l'article 4(1) de la Loi, car il n'y a aucune preuve que ces produits ont été offerts en vente ou vendus au Canada. En outre, je tiens à ajouter que la production d'une copie certifiée de la marque M MONSTER ENERGY & Dessin me permet de déduire, dans le meilleur des cas un emploi *minimum* de cette marque de commerce [*Tokai of Canada c Kingsford Products Company, LLC*, 2018 CF 951 au para 37]. Toutefois, une telle inférence n'étaye pas la conclusion selon laquelle cette marque de commerce était connue dans une mesure significative, ou qu'elle a été employée de façon continue [*Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG c Rheinmetall Defence Electronics GmbH*, 2017 COMC 50 au para 20]. Il en va de même pour le reste des produits et services énoncés dans les copies certifiées des enregistrements de l'Opposante pour lesquels aucun emploi n'a été

établi, par exemple des [TRADUCTION] « Services de divertissement, à savoir feux d'artifice » dans LMC989,437.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[32] C'est l'état déclaratif des produits de la Requérante, fourni dans la Demande, comparativement à l'état déclaratif des produits dans l'enregistrement de l'Opposante pour les Marques MONSTER ENERGY qui régit ma décision concernant ce facteur. Toutefois, ces déclarations doivent être lues en vue de déterminer le type probable d'affaires ou de commerce voulus par les parties plutôt que tous les métiers possibles qui pourraient être inclus par le libellé. Une preuve de la nature véritable des commerces des parties peut être utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 1996 CanLII 3963 (CAF), 68 CPR (3d) 168 (CAF)]. Cela étant dit, bien que la preuve du commerce actuel d'une partie puisse fournir un contexte utile pour interpréter ses états déclaratifs des produits et des services, il faut faire attention de ne pas limiter la portée de la protection en fonction de l'emploi actuel [*Absolute Software Corporation c Valt.X Technologies Inc.*, 2015 CF 1203]. L'emploi actuel n'est pas dénué de pertinence, mais il ne doit pas non plus remplacer complètement l'examen d'autres emplois dans l'enregistrement [*Masterpiece, supra*].

[33] L'Opposante soutient que [TRADUCTION] « compte tenu du caractère très large des services, plus précisément de la nature du commerce en cause et des voies possibles de commercialisation des services de catégorie 35, il y a presque une limite de services de chaque côté ». L'Opposante est d'avis qu'il existe un certain recoupement ou un certain lien entre les produits et les services des parties, en particulier parce que :

- Les deux parties ont, dans le cadre de leurs offres de services, [TRADUCTION] « du contenu diffusé sur Internet, que ce soit dans le domaine de la mode ou des vêtements et accessoires » (tel qu'il est indiqué dans l'enregistrement LMC989437 de l'Opposante).

- Il existe un lien entre les bracelets et les serre-poignets (énumérés dans l'enregistrement LMC932 892 de l'Opposante) et la vente en consignation de services de bijouterie de la Requérante;
- Les services de l'Opposante sous les enregistrements LMC989,437 et LMC985,974 et les services dans la Demande couvrent tous deux des services liés à la publicité.

[34] L'Opposante soutient également que le Premier affidavit Roberts n'ajoute aucune valeur à l'analyse puisque le fait que la Requérante offre des lunettes de soleil en vente au Canada, directement ou par l'entremise de détaillants canadiens, n'est pas pertinent aux fins de la présente opposition.

[35] Pour sa part, la Requérante est d'avis que les Services ne recourent d'aucune façon les produits et services de l'Opposante. La Requérante souligne qu'il y a un contraste entre la nature des entreprises des parties, faisant valoir que [TRADUCTION] « les produits de soutien des parties, nommément les lunettes de luxe haut de gamme de la Requérante, et les boissons énergisantes de l'Opposante sont vendus dans des voies de commercialisation entièrement différentes et à des segments entièrement différents du public [...] » et que l'objet de la Demande ne fait [TRADUCTION] « qu'élargir l'entreprise de la Requérante en une gamme plus vaste de produits de luxe, et dans les services de vente en gros, de vente au détail et d'offre sur lesdits produits », bien que je note que la Requérante n'en a pas fourni la preuve directe. La Requérante soutient également que les produits et les entreprises des parties font appel à des données démographiques très différentes – l'image de la marque de lunettes de la Requérante est [TRADUCTION] « artistique, élégante, propre et sophistiquée », tandis que les boissons MONSTER ENERGY de l'Opposante évoquent une image [TRADUCTION] « extrême et agressive » qui s'adresse principalement aux jeunes hommes.

[36] En ce qui concerne les boissons pour sportifs visées par l'enregistrement n° LMC690,588 de l'Opposante, je conclus que ces produits, qui sont la pierre angulaire de l'entreprise de l'Opposante, diffèrent considérablement des Services de la Requérante. Quant aux bijoux visés par l'enregistrement n° LMC932,892 de

l'Opposante, je conclus que ces produits ne sont pas liés aux services de consignation, d'achat et de vente de services de bijouterie de la Requérante, particulièrement compte tenu du fait que la seule référence aux bijoux dans l'affidavit Sacks (qui n'était même pas une vente de bijoux) est de la nature d'un serre-poignet en silicone porté principalement comme article promotionnel pour des boissons énergisantes de marque MONSTER ENERGY. Cela dit, étant donné que tout emploi réel ou toute référence par l'Opposante ne devrait pas être considéré à l'exclusion d'emplois potentiels dans l'enregistrement de l'Opposante, je ne peux pas complètement écarter la possibilité, bien qu'éloignée, que des bijoux vendus par l'Opposante sous la marque de commerce MONSTER ENERGY (arborant un dessin de griffe) puissent ultérieurement être vendus en consignation par l'entremise des services de consignation de la Requérante.

[37] Quant aux services de l'Opposante énumérés sous l'enregistrement n° LMC989,437 qui consistent à fournir du contenu sur Internet, comme l'a fait valoir l'Opposante, il existe sans doute une certaine ressemblance avec les services de la Requérante en ce qu'ils se rapportent également à du contenu sur Internet, par exemple [TRADUCTION] « fourniture de moteurs de recherche pour Internet, compilation d'information dans des bases de données informatiques ». Toutefois, je considère que cette similitude ou ce lien est très large. Lorsqu'on examine ces services dans le contexte des commerces réels des parties, toute ressemblance entre ces services serait davantage réduite.

[38] De même, on peut soutenir qu'il existe au moins une certaine similarité, à un niveau très large, entre les services des parties qui visent ou concernent la publicité. Toutefois, lorsqu'on examine ces services dans le contexte des commerces réels des parties – en particulier, reconnaissant que les activités de publicité et de promotion de l'Opposante concernent principalement la promotion de son entreprise de boissons énergisantes – toute ressemblance entre ces services serait davantage réduite.

[39] J'estime qu'il n'y a aucun recoupement ou lien entre les produits et services visés par l'enregistrement de l'Opposante et le reste des Services visés par la demande, y compris les services d'agence d'importation-exportation; services de vente

aux enchères en ligne; services d'intermédiaire commercial, notamment achat et vente en consignation de sacs et de portefeuilles, de vêtements, de lunettes, de chiffons de nettoyage pour lunettes et de solution nettoyante pour lunettes, lunettes de soleil, de montres, de chaussures, de bas, de cravates, de chapeaux, de ceintures et d'écharpes; et les services de magasin de vente au détail et de vente en gros, offrant en général ces articles.

Degré de ressemblance

[40] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Dans *Masterpiece, supra*, la Cour a fait observer que bien que le premier mot (ou la première syllabe) d'une marque de commerce puisse, pour des raisons de caractère distinctif, être souvent celui qui revêt le plus d'importance dans certains cas [*Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)], une approche préférable est de déterminer d'abord s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique.

[41] L'Opposante soutient que [TRADUCTION] « les marques de commerce des deux parties contiennent le mot distinctif MONSTER, ce qui donne lieu à d'importantes similitudes visuelles et phonétiques entre les marques » et que [TRADUCTION] « dans les deux marques, le mot MONSTER est le mot le plus important ou le plus frappant : dans un cas, le mot MONSTER est qualifié par un adjectif (qui est un complément au mot principal) et dans l'autre cas, le mot ENERGY fait référence à des boissons énergisantes » (observations écrites, aux para 54 et 56).

[42] La Requérante insiste sur le fait que les idées suggérées par les marques de commerce des parties sont très différentes. À cet égard, un extrait des observations de la Requérante est reproduit ci-dessous :

67. [TRADUCTION] Sur le plan grammatical, la Requérante emploie le mot MONSTER comme un nom modifié par le mot GENTLE, évoquant ainsi les idées d'un monstre qui est gentil; calme, aimable ou doux. Les marques de l'Opposante emploient MONSTER comme adjectif modifiant le nom ENERGY, évoquant ainsi l'idée d'un type d'énergie qui est monstrueux; énorme et effrayant. Ces idées sont très différentes. MONSTER ENERGY renvoie à un concept alors que GENTLE MONSTER renvoie à une chose. Les

sentiments associés à ces différentes phrases sont opposés : créature ou chose calme, aimable ou douce par rapport à un concept effrayant, étrange et énorme.

68. Au paragraphe 22 de son affidavit, M. Sacks affirme ce qui suit : « Les Marques Monster concernent l'image. L'« image MONSTER » doit attirer le marché cible de Monster pour les jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans, principalement des hommes. L'image des boissons énergisantes MONSTER est donc « extrême et agressive » Les athlètes et les événements que Monster commandite ont tendance à être extrêmes et agressifs ». La propre commercialisation de l'Opposante appuie l'argument selon lequel ses marques MONSTER ENERGY sont censées transmettre de l'agressivité, de la peur et une énergie extrême.

69. De plus, en ce qui concerne la marque M MONSTER et Dessin, la gratte de griffe contribue au message « extrême et agressif ». Cela distingue la marque de la marque GENTLE MONSTER de la Requérante, qui évoque le sentiment et le message contraires.

[43] La Requérante affirme également que les marques de commerce des parties sont aussi différentes dans le son et la présentation, puisque les premiers mots des marques des parties sont différents étant donné que le premier mot d'une marque de commerce est souvent considéré comme le plus important et le plus dominant (paragraphe 70 des observations écrites).

[44] À mon avis, le mot MONSTER constitue l'élément le plus frappant de la marque de commerce MONSTER ENERGY de l'Opposante, alors que la combinaison des mots GENTLE et MONSTER constitue l'élément le plus frappant de la Marque. Étant donné que la Marque contient le mot MONSTER, il existe une certaine ressemblance entre les marques de commerce des parties sur le plan visuel et sur le plan sonore. Cependant, le degré de ressemblance résultant du mot commun est considérablement réduit, étant donné que MONSTER est le premier élément de la marque de commerce de l'Opposante, mais le dernier élément de la Marque.

[45] Pour ce qui est des idées suggérées, je souscris aux observations de la Requérante selon lesquelles les marques des parties sont très différentes dans les idées suggérées. La jonction des mots GENTLE et MONSTER est inhabituelle, car ces mots ont des significations opposées et évoquent des sentiments opposés.

[46] Pour ce qui est de la marque M MONSTER ENERGY & Dessin de l'Opposante, je note qu'il y a un degré légèrement plus faible de ressemblance visuelle entre la Marque visée par la demande et la marque de commerce M MONSTER ENERGY & Dessin de l'Opposante puisque cette marque met bien en vue un dessin de longue griffe, ce que ne fait pas la Marque.

[47] Tout compte fait, lorsque les marques de commerce des parties sont examinées dans leur ensemble, à mon avis, elles sont plus différentes que similaires. Ainsi, ce facteur important favorise la Requérante.

Circonstance de l'espèce – État du registre

[48] La preuve au sujet de l'état du registre est pertinente dans la mesure où elle permet de faire des déductions valables au sujet de la situation du marché [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Del Monte Corporation c Welch Foods Inc* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF)]. Des inférences quant à l'état du marché ne peuvent être tirées de cette preuve que si un grand nombre de marques de commerce pertinentes sont trouvées [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 1992 CanLII 14792 (CAF), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327 aux para 41 à 46]. Les marques de commerce pertinentes comprennent celles qui : (i) sont déposées ou autorisées et basées sur l'emploi; (ii) concernent des produits et services similaires à ceux des marques en cause; et (iii) incluent l'élément en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197 au para 38].

[49] Dans *Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company*, 2012 CF 1539, la Cour a noté que le nombre exact de marques similaires nécessaires pour démontrer que l'élément d'une marque a été couramment adopté comme composante des marques employées en liaison avec les produits ou les services pertinents à la date de référence dépend des faits de l'espèce. La Cour a également noté qu'une « recherche dans le registre du bureau des marques de commerce ne constitue pas la meilleure façon de s'enquérir de l'état du marché ou de l'usage réel d'une marque. Le fait qu'une marque figure au registre ne constitue pas une preuve qu'elle est

présentement employée, qu'elle était en usage aux dates pertinentes, qu'elle est employée en rapport avec les marchandises ou des services semblables à ceux des parties, ou encore de connaître l'ampleur de cet usage [...] » [para 40]. Dans *Canada Bread Company, Limited c Dr Smood ApS*, 2019 CF 306, la Cour confirme ces commentaires, notant « [qu'il] demeure très difficile de savoir quelles inférences peuvent légitimement être tirées sans preuve de l'emploi d'un élément commun par des tiers sur le marché » [para 61].

[50] Pour cette circonstance de l'espèce, la Requérante invoque le Deuxième affidavit Roberts qui fournit les résultats d'une recherche effectuée le 10 septembre 2019, pour les enregistrements actifs contenant le mot MONSTER, sans limitation quant aux produits et services. Cette recherche a donné lieu à 183 enregistrements et exclut tout enregistrement appartenant à l'Opposante. Dans ses observations écrites, la Requérante fournit un tableau qui résume les résultats à [TRADUCTION] « 46 marques MONSTER appartenant à 35 propriétaires différents, toutes pour emploi avec des produits et services qui recoupent ceux énumérés dans les marques de l'Opposante : LMC932,892 pour M MONSTER ENERGY & Dessin, LMC985,974 et LMC989,437 pour MONSTER ENERGY ». La Requérante soutient que, à ce titre, les [TRADUCTION] « consommateurs sont habitués à distinguer les marques de commerce comportant le mot MONSTER dans les zones de commerce l'Opposante ».

[51] Pour sa part, l'Opposante soutient que des 183 enregistrements repérés par la Requérante, très peu visent des services de la catégorie 35 ou des services connexes. L'Opposante soutient également que [TRADUCTION] « si la Requérante voulait démontrer la coexistence de plusieurs marques de commerce formées du mot MONSTER au registre et faire valoir que cette coexistence a une incidence sur le caractère distinctif des marques de l'Opposante, la preuve de l'état du registre produite par la Requérante n'atteint pas cet objectif, car elle n'est pas particulière aux services qui intéressent la Requérante ».

[52] Après avoir examiné les résultats de recherche de la Requérante, je conclus qu'un grand nombre des 183 enregistrements sont non pertinents, puisqu'ils ne sont

pas inscrits pour l'emploi avec des produits ou des services disparates, par exemple : AUGER MONSTER et Dessin (LMC499,109) pour [TRADUCTION] « Machines pour le traitement des eaux usées [...] », BRIDE HOLDING MONSTER (LMC672,188) pour [TRADUCTION] « Produits pour automobile, nommément sièges, volants de direction [...] », FERMONSTER (LMC988,276) pour [TRADUCTION] « Équipement et fournitures de vinification », GUTTER MONSTER (LMC665 545) pour [TRADUCTION] « Système de couverture de gouttières métalliques », MONSTER BLOOM (LMC530,620) pour des [TRADUCTION] « Engrais pour plantes », MONSTER CEREALS (LMC405,258) pour [TRADUCTION] « Céréales pour petit déjeuner » et MONSTER DAB (LMC952,188) pour [TRADUCTION] « Vaporisateurs stylos électroniques de poche ». Bon nombre des marques de commerce énumérées dans les résultats de recherche semblent également très différentes des marques de commerce des parties.

[53] De même, parmi les 46 enregistrements filtrés pour inclure des [TRADUCTION] « produits et services qui recourent ceux énumérés dans les marques de l'Opposante », je conclus qu'un nombre important de ces résultats ne sont pas particulièrement utiles puisqu'ils concernent des produits ou des services qui ne sont pas étroitement liés à ceux de l'Opposante, par exemple DUNGEON DICE MONSTERS (LMC588,100) pour des produits comprenant des [TRADUCTION] « jeux informatisés », CAPSULE MONSTER COLISEUM (LMC647,119) pour des [TRADUCTION] « Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo », DQM/DRAGON QUESTION MONSTER – Joker (stylisé) (LMC710,786) pour [TRADUCTION] « Logiciels de jeux informatiques », MONSTER MARBLES (LMC837,160) pour [TRADUCTION] « Jeux d'adresse; étuis pour accessoires de jeu; matériel de jeu vendu comme un tout pour jeux d'action avec cibles », MONSTER HOCKEY (LMC848,459) pour [TRADUCTION] « Bâtons de hockey » et MONSTER BAITING (LMC988,137) pour [TRADUCTION] « Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux vidéo ». Il convient également de souligner que les produits et services liés à la plupart de ces enregistrements ne recourent pas les Services visés par la demande. Bon nombre de ces enregistrements peuvent également être différenciés du fait qu'ils contiennent des éléments qui les distinguent de façon importante des marques de commerce en cause dans la présente procédure, par exemple : PERCY JACKSON SEA OF MONSTERS (LMC881,690), MONSTERS LOVE

CANDY (LMC895,579), JAKE & TESS' FINDING MONSTERS ADVENTURE & Dessin (LMC966,120; LMC968,604; LMC968,625) et MONSTER IN A BOX & Dessin (LMC968,762).

[54] Par conséquent, la preuve de l'état du registre n'aide pas la Requérante d'une façon importante.

Circonstance de l'espèce – enregistrement antérieur de la Requérante pour GENTLE MONSTER & Dessin

[55] La Requérante détient l'enregistrement n° LMC945,059 pour la marque de commerce GENTLE MONSTER & Dessin couvrant des produits qui comprennent des lunettes (optiques); des lunettes de soleil; des verres de lunettes; des chaînes de lunettes; des étuis à lunettes; des montures de lunettes; et des lunettes antireflets (Premier affidavit Roberts, Pièce Y). Cependant, il est bien établi que l'article 19 de la Loi ne confère pas d'office au titulaire d'un enregistrement le droit automatique d'obtenir un autre enregistrement, même si celui-ci est étroitement lié à l'enregistrement antérieur [*Groupe Lavo Inc c Proctor & Gamble Inc* (1990), 32 CPR (3d) 533 à la p 538 (COMC)]. De plus, il n'y a aucune circonstance en l'espèce qui appuierait la conclusion que l'existence de cet enregistrement antérieur est une circonstance de l'espèce pertinente [*Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar SPA*, 2016 CF 895 aux para 50 à 56]. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une circonstance de l'espèce qui est utile à l'Opposante.

Célébrité des Marques MONSTER ENERGY de l'Opposante

[56] Comme je l'ai souligné ci-dessus, j'estime que la preuve de l'Opposante établit que la marque de commerce MONSTER ENERGY de l'Opposante est extrêmement bien connue en liaison avec des boissons énergisantes, et est également bien connue en liaison avec diverses activités de promotion et de commandite (qui sont centrées autour de l'entreprise de boissons énergisantes de l'Opposante, mais qui profite également à des tiers). Cela dit, je ne crois pas que cette notoriété s'étendrait au-delà de cette liaison particulière avec les Services de la Requérante visés par la demande, lesquels ne sont pas liés à l'entreprise et aux produits essentiels de l'Opposante

[voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd v Seagram Real Estate Ltd* (1990), 33 CPR (3d) 454 aux p 467-68 où le juge Mackay a noté que la considération des possibilités de diversification se limite, de façon appropriée, à l'expansion potentielle des activités existantes et ne devrait pas comprendre la spéculation quant à la diversification dans de toutes nouvelles entreprises, y compris de nouveaux types de produits, de services ou d'entreprises; également cité dans *Mattel, supra* au para 82].

Conclusion concernant le motif fondé sur l'article 12(1)d)

[57] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Nonobstant la période pendant laquelle les marques de commerce MONSTER ENERGY de l'Opposante étaient connues et ont été en usage le fait que certains services et voies de commercialisation des parties puissent être considérés comme liés, bien que de façon éloignée, je ne considère pas que le degré de ressemblance entre les marques de commerce soit suffisamment élevé pour donner lieu à une probabilité de confusion. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16 et 2

[58] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) (cité par inadvertance 16(3)b) dans la déclaration d'opposition) est la date de production de la demande. La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 2 est la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185]. Ces deux motifs portent sur la question de la probabilité de confusion.

[59] En l'espèce, la date à laquelle la question de confusion est évaluée ne change pas les résultats de mon analyse. Par conséquent, dans la mesure où l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de ces motifs, ils sont tous rejetés pour des raisons semblables à celles établies à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

[60] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 30 de la Loi est la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp. c Scott Paper Ltd*, 3 CPR (3d) 469, à la p 475].

[61] L'Opposante a plaidé que, contrairement à l'article 30e) de la Loi, la Requérante, par elle-même ou par l'entremise d'un licencié, n'aurait pas pu avoir l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services. Subsidiairement, l'Opposante a plaidé qu'au moment de la production de la demande, la Requérante employait déjà la Marque en liaison avec chacun ou certains des Services.

[62] Toutefois, l'Opposante n'a produit aucune preuve ou formulé aucune observation (écrites ou à l'audience) pour appuyer ces allégations, ce qui fait qu'elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30e) est rejeté.

[63] L'Opposante a également soutenu que contrairement à l'article 30i) de la Loi, la déclaration portant que la Requérante est convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada est fautive en raison du contenu de la présente opposition, y compris la connaissance par la Requérante des droits de l'Opposante invoqués en l'espèce et de l'illégalité dudit emploi, le cas échéant :

- Un tel emploi serait, était et est illégal en ce qu'il empiète sur les droits de propriété, tels qu'ils y sont allégués, de l'Opposante;
- Un tel emploi serait, était et est illégal en ce sens qu'il est susceptible d'avoir pour effet de diminuer la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce invoquées par l'Opposante, contrairement à l'article 22 de la Loi;
- Un tel emploi serait, était et est illégal en ce sens qu'il appellerait l'attention du public sur les produits, services ou entreprise de la Requérante de manière à créer de la confusion au Canada entre ces produits, services ou entreprises et ceux de l'Opposante, contrairement à l'article 7b) de la Loi.

[64] Je note que l'Opposante n'a formulé aucune observation importante pour appuyer ces motifs d'opposition.

[65] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i) de la Loi, ce motif ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il y a une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la p 155]. La simple connaissance par la Requérente de l'existence de la marque de commerce de l'Opposante n'étaye pas en soi une allégation selon laquelle la Requérente n'aurait pas pu être convaincue de son droit d'employer la Marque [*Woot Inc c Woot Restaurants Inc/Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197]. En l'espèce, la Requérente a fourni la déclaration nécessaire et il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel.

[66] Pour ce qui est des autres allégations en vertu de ce motif, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau en ce qui concerne l'établissement des trois éléments requis pour démontrer la violation de l'article 7(b) de la Loi [comme l'indique l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, 1992 CanLII 33 (CSC), [1992] 3 RCS 120 au para 33 cité dans l'affaire *Pharmacommunications Holdings Inc c Avencia International Inc*, 2008 CF 828 au para 41], et la preuve de l'Opposante n'appuie pas une probabilité de réduction de l'achalandage qui établirait la contravention à l'article 22 [comme l'indique l'arrêt *Veuve Cliquot* aux para 46, 63 à 68]. Par exemple, il n'y a aucune preuve de tromperie du public en raison d'une fausse déclaration. De plus, je ne suis pas convaincue qu'il existe un lien mental dans l'esprit du consommateur moyen entre la Marque de la Requérente et les marques de commerce de l'Opposante compte tenu du manque de ressemblance entre elles.

[67] Par conséquent, comme l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait, les motifs d'opposition fondés sur l'article 30i) sont rejetés.

DÉCISION

[68] 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 l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

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

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-09-21

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Catherine Bergeron

Pour la Requérante : Adele Finlayson

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Robic

Pour la Requérante : Moffat & Co.