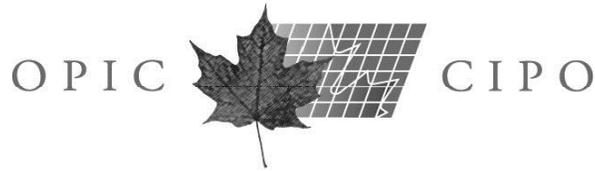


TRADUCTION



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

Référence : 2012 COMC 170
Date de la décision : 19-09-2012

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par 2156775 Ontario Inc. à
l’encontre de la marque de commerce
n° 1406932 pour la marque de commerce LA
CHEETA & CHINESE CHARACTERS
Design au nom de Cheeta (Hong Kong) Ltd.**

[1] Le 12 août 2008, Cheeta (Hong Kong) Ltd. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce LA CHEETA & CHINESE CHARACTERS Design (reproduite ci-dessous) (la Marque) fondée sur un emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] « produits de boulangerie, notamment biscuits secs, gâteaux, biscuits; noix, notamment amandes; bonbons » (les Marchandises) :



LA CHEETA

La Base de données sur les marques de commerce canadiennes contient le passage suivant :

[TRADUCTION]

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est constituée des mots LA CHEETA qui sont situés sous un carré rouge dans lequel sont inscrits des caractères chinois blancs.

Selon le requérant, la translittération [sic] des caractères chinois est « Shi De Xiang » et leur traduction anglaise est « taste great ».

[2] La demande d'enregistrement a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 29 juillet 2009.

[3] Le 29 septembre 2009, D'Angelo Brands Ltd. et 2156775 Ontario Inc. ont demandé, à titre de co-opposantes, une prorogation du délai alloué pour la production d'une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement. La prorogation a été accordée par le Registraire. Le 29 décembre 2009, 2156775 Ontario Inc., qui exerce ses activités commerciales au Canada sous le nom D'Angelo Brands (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à titre d'opposante unique. Les motifs d'opposition sont les suivants :

1. la demande d'enregistrement de la Marque n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 la *Loi*), car [TRADUCTION] « la Requérante ne peut pas affirmer [dans sa demande d'enregistrement] être convaincue d'avoir le droit d'employer la [Marque] au Canada en liaison avec les [Marchandises] étant donné l'emploi antérieur au Canada des marques de commerce CHEETAH, CHEETAH POWER SURGE et

CHEETAH POWER SURGE – HIGH OCTANE par l’Opposante et son prédécesseur [D’Angelo Brands Ltd.] »;

2. la Marque n’est pas enregistrable au titre de l’alinéa 12(1)d) de la *Loi*, car [TRADUCTION] « elle crée de la confusion, au sens de l’article 6 [de la *Loi*] avec les marques de commerce CHEETAH POWER SURGE, enregistrée le 16 août 2007 sous le n° TMA694 210, et CHEETAH POWER SURGE – HIGH OCTANE, enregistrée le 3 août 2007 sous le n° TMA693 486, toutes deux enregistrées par D’Angelo Brands Ltd. [en liaison avec les marchandises suivantes : « *boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de fruits, boissons pour sportifs, boissons à base de protéines et boissons gazeuses* »] et employées sous licence par l’Opposante »;
3. la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque au titre des alinéas 16(3)a) et b) de la *Loi*, car à la date de production de la demande d’enregistrement, la Marque créait de la confusion avec [TRADUCTION] « les marques de commerce CHEETAH, CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE – HIGH OCTANE que l’Opposante et son concédant D’Angelo Brands Ltd. avaient révélées et employaient déjà au Canada depuis au moins 2005 en liaison avec des boissons énergisantes » et [TRADUCTION] « à l’égard desquelles des demandes d’enregistrement avaient déjà été produites au Canada par D’Angelo Brands Ltd. »;
4. la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la *Loi*, car la Marque [TRADUCTION] « ne distingue pas et n’est pas adaptée à distinguer les services [sic] en liaison avec lesquels la Requérante projette de les employer des marchandises associées aux marques de commerce de l’Opposante énoncées aux présentes. Les marques de commerce CHEETAH, CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE – HIGH OCTANE sont abondamment employées au Canada depuis de nombreuses années par l’Opposante et son concédant D’Angelo Brands Ltd. »

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle dément les allégations de l'Opposante. À l'appui de sa déclaration d'opposition, l'Opposante a produit l'affidavit, fait sous serment le 4 janvier 2011, de Frank D'Angelo, président et chef de la direction de l'entreprise de l'Opposante. La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve. Seule l'Opposante a présenté un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été demandée.

Fardeau de preuve

[5] La Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande d'enregistrement satisfait aux exigences de la *Loi*. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); et *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

[6] Lorsqu'on applique ces principes en l'espèce, il s'ensuit que le motif d'opposition fondé sur l'article 30 ainsi qu'une partie des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement peuvent être sommairement rejetés de la manière suivante :

- Tel qu'il est plaidé, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) ne constitue par un motif d'opposition valable. Le fait que la Requérante ait pu savoir que les marques de commerce CHEETAH, CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE – HIGH OCTANE avaient été employées antérieurement au Canada par l'Opposante et D'Angelo Brands Ltd. n'empêche pas la Requérante de faire, dans sa demande d'enregistrement, la déclaration exigée par l'alinéa 30*i*) de la *Loi*. Dans la mesure où la partie requérante a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30*i*), un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*), même lorsqu'il est plaidé correctement, ne peut jouer en faveur de la partie opposante que dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu'il est établi que la partie requérante agit de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)]. En l'espèce, rien n'indique que ce soit le cas.

- Tel qu'il est plaidé, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement au titre de l'alinéa 16(3)a) de la *Loi* ne constitue pas un motif d'opposition valable. Selon le paragraphe 17(1) de la *Loi*, l'Opposante ne peut pas invoquer, à l'appui d'un motif fondé sur l'existence de droits antérieurs au titre de l'alinéa 16(3)a) de la *Loi*, l'emploi antérieur d'une marque créant de la confusion si cette marque a été employée par une entité autre qu'elle-même. Les marques de commerce CHEETAH, CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE – HIGH OCTANE appartiennent à D'Angelo Brands Ltd. Comme l'a indiqué l'Opposante dans sa déclaration d'opposition et comme l'a confirmé M. D'Angelo dans son affidavit, l'emploi des dites marques par l'Opposante est fait sous licence. Le bénéfice de l'emploi revient donc à D'Angelo Brands Ltd., conformément aux dispositions de l'article 50 de la *Loi*. Bien que D'Angelo Brands Ltd. ait initialement demandé une prorogation du délai pour s'opposer à la demande d'enregistrement en cause dans la présente procédure, elle ne s'y est pas officiellement opposée. En l'espèce, D'Angelo Brands Ltd. est une tierce partie. Par conséquent, l'emploi par l'Opposante des marques de commerce CHEETAH, CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE – HIGH OCTANE à titre de licenciée n'est pas pertinent et ne peut pas être invoqué à l'appui de ce motif d'opposition.
- Tel qu'il est plaidé, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement au titre de l'alinéa 16(3)b) de la *Loi* ne constitue pas un motif d'opposition valable, car il repose sur les demandes d'enregistrement antérieures produites par D'Angelo Brands Ltd. à l'égard des marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE. En effet, ni l'une ni l'autre de ces demandes d'enregistrement n'était en instance à la date où la demande d'enregistrement de la Requérante a été annoncée, contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 16(4) de la *Loi*. La demande n° 1 284 153 pour la marque de commerce CHEETAH POWER SURGE et la demande n° 1 312 625 pour la marque de commerce CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE ont respectivement franchi l'étape de l'enregistrement le 16 août 2007 et le 3 août 2007, deux dates bien antérieures à la date d'annonce de la demande d'enregistrement en cause dans la présente procédure, soit le 29 juillet 2009. Par conséquent, elles ne peuvent pas être invoquées à l'appui d'un motif d'opposition

fondé sur l'alinéa 16(3)b). Une demande d'enregistrement subsiste néanmoins, à savoir la demande n° 1 330 096 pour la marque de commerce CHEETAH. Cette demande a été produite avant la demande de la Requérante, mais n'a franchi l'étape de l'enregistrement que le 7 décembre 2009, c'est-à-dire après la date d'annonce de la demande de la Requérante. J'examinerai la part du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) de la *Loi* qui demeure valable dans les paragraphes qui suivent.

[7] J'axerai maintenant mon analyse sur les motifs d'opposition restants.

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

[8] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi*, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce CHEETAH, CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE - HIGH OCTANE enregistrées respectivement sous les n^{os} TMA754 668, TMA694 210 et TMA693 486, ce qui est inexact. Il appert du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), tel que je l'ai reproduit plus haut, que l'Opposante a restreint l'application du dit motif aux marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE - HIGH OCTANE seulement. Conséquemment, je bornerai mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) à ces deux marques.

[9] Il convient de préciser, à cette étape de mon analyse, que contrairement à la situation qui s'appliquait au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) dont il a été question plus haut, l'Opposante peut invoquer les enregistrements n^{os} TMA694 210 et TMA693 486 au nom de D'Angelo Brands Ltd. à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) dans la mesure où ses enregistrements sont valides en date d'aujourd'hui; la date d'aujourd'hui constituant la date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) [voir *Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du Registraire et obtenu confirmation que ces deux enregistrements sont en règle en date d'aujourd'hui. Je remarque que l'enregistrement n° TMA693 486 pour la marque de commerce CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE ne comporte pas de tiret entre les mots « SURGE » et « HIGH ». Le tiret est également absent dans les exemples d'emploi que M. D'Angelo a joints à son affidavit, lesquels j'examinerai un peu

plus loin. Par conséquent, j'envisagerai cette marque en fonction de la façon dont est elle orthographiée dans l'enregistrement plutôt qu'en fonction de la graphie employée dans la déclaration d'opposition.

[10] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE enregistrées au nom de D'Angelo Brands Ltd.

[11] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Selon le paragraphe 6(2) de la *Loi*, 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[12] Dans l'application du test en matière de confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 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 marchandises, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive. Tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération, et le poids qu'il convient d'accorder à chacun n'est pas nécessairement le même [voir *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.); et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.) pour une analyse approfondie des principes généraux qui gouvernent le test en matière de confusion].

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

[13] La Marque de la Requérante et les marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE appartenant à D'Angelo Brands Ltd. possèdent toutes un caractère distinctif inhérent, quoique que peut-être un peu moins prononcé dans le cas des marques appartenant à D'Angelo Brands Ltd. étant donné la connotation suggestive des mots « POWER SURGE » / « POWER SURGE HIGH OCTANE » dans le contexte des marchandises auxquels ils sont associés, en particulier celles décrites comme des [TRADUCTION] « boissons pour sportifs ».

[14] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue par l'emploi ou la promotion, et la notoriété qui s'ensuit. Toutefois, rien n'indique que la Marque de la Requérante ait été employée au Canada au sens de l'article 4 de la *Loi* ou qu'elle soit devenue connue au Canada dans quelque mesure que ce soit. En ce qui concerne les marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE appartenant à D'Angelo Brands Ltd., M. D'Angelo établit ce qui suit dans son affidavit.

[15] M. D'Angelo affirme être le fondateur de D'Angelo Brands Ltd. et en avoir été le chef de l'exploitation jusqu'à la création de l'entreprise de l'Opposante en décembre 2007. Il dit être au courant des faits exposés dans son affidavit [paragraphe 1 de son affidavit]. Il explique ensuite brièvement la nature de la relation existant entre l'Opposante et D'Angelo Brands Ltd.

[16] Plus précisément, M. D'Angelo explique qu'au début de 2008, l'Opposante s'est portée acquéreur de l'entreprise et des biens de D'Angelo Brands Ltd. ayant trait à la vente et à la distribution d'une vaste gamme d'aliments et de boissons de grande qualité. Il était prévu, dans le cadre de cette acquisition de D'Angelo Brands Ltd. par l'Opposante que certaines marques de commerce appartenant à D'Angelo Brands Ltd. soient transférées à l'Opposante sur réception du paiement complet du prix d'achat. Dans l'intervalle, l'Opposante a agi (depuis le 1^{er} février 2008) à titre de licenciée exclusive au Canada des marques de commerce faisant l'objet du transfert, y compris les marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE respectivement enregistrées sous les n^{os} TMA694 210 et TMA693 486 [paragraphe 2 de l'affidavit de M. D'Angelo et pièce 1 formée d'une copie de l'entente d'utilisation de marques de commerce intervenue entre D'Angelo Brands Ltd. et l'Opposante, qui prévoit, entre autres choses, un contrôle sur les caractéristiques

et la qualité des marchandises de D'Angelo Brands Ltd., en conformité avec l'article 50 de la *Loi*].

[17] M. D'Angelo affirme que D'Angelo Brands Ltd. a commencé à vendre des boissons énergisantes non alcoolisées sous les marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE (les Boissons CHEETAH) aux alentours de 2005. Il explique que la boisson CHEETAH POWER SURGE est composée d'un mélange unique de ginseng et de gelée royale qui procure aux consommateurs un regain d'énergie entièrement naturel sans les effets secondaires indésirables de la caféine. La Boisson CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE contient du Ginkgo Biloba qui procure une poussée d'énergie entièrement naturelle, en plus d'améliorer la mémoire et la circulation et d'atténuer la fatigue mentale [paragraphe 3 de l'affidavit de M. D'Angelo, et pièces 2 à 4 formées de photographies des produits CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE].

[18] M. D'Angelo soutient que, depuis qu'elle a fait l'acquisition de l'entreprise et des biens de D'Angelo Brands Ltd. en février/mars 2008, l'Opposante fabrique les Boissons CHEETAH et les distribue sous les marques de commerce déposées CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE. M. D'Angelo ajoute que dans les publicités de l'Opposante, les Boissons CHEETAH sont familièrement désignées par le seul terme « CHEETAH » (prononcé CHEE – TA). Je reviendrai sur les publicités de l'Opposante [paragraphe 4, 6 et 7 de l'affidavit de M. D'Angelo, et pièce 5] un peu plus loin.

[19] Relativement aux ventes de Boissons CHEETAH, M. D'Angelo affirme que l'Opposante a vendu les Boissons dans des canettes de 710 ml à de nombreux détaillants au Canada, notamment Bloor Gift, Buck or Two, Canadian Tire, Country Grocery, Hasty Market, Rexall, Metro, Price Chopper, ValueMart Supermarket et Walmart. Outre ces ventes au détail, l'Opposante a également vendu les Boissons CHEETAH à des restaurants de l'Ontario, dont Kettelmans Bagel et Pizza Nova [paragraphe 8 de l'affidavit de M. D'Angelo, et pièces 6 et 7 formées respectivement de copies de factures antérieures au 12 août 2008 et de copies de factures produites pendant la période comprise entre le 12 août 2008 et le 19 septembre 2009].

[20] M. D'Angelo soutient que les ventes de Boissons CHEETAH ont été de l'ordre de trois millions de dollars annuellement et qu'en 2010, elles ont atteint cinq millions de dollars

[paragraphe 9 de l'affidavit de M. D'Angelo]. Par contre, aucune répartition des ventes annuelles pour chacun des produits CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE effectuées par l'Opposante n'est fournie.

[21] Pour en revenir à la publicité et à la promotion des Boissons CHEETAH, M. D'Angelo explique que l'Opposante fait une promotion généralisée des Boissons CHEETAH aussi bien à la radio et à la télévision qu'au moyen de publicités écrites. Il affirme que, de 2008 à 2010, l'Opposante a dépensé annuellement près d'un million de dollars pour faire la promotion des Boissons CHEETAH. Ces activités de promotion comprennent des messages publicitaires télévisés mettant en vedette l'ancien sprinteur et champion olympique Ben Johnson diffusés sur la chaîne CNN, des panneaux-réclames dans la région du Grand Toronto exposant les marques CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE, des concours promotionnels en liaison avec les Boissons CHEETAH, l'organisation ou la participation à divers événements faisant la promotion des Boissons CHEETAH, notamment les défilés de Fierté Montréal et de Fierté Toronto de 2009, etc. [paragraphe 10 à 12 de l'affidavit de M. D'Angelo; ainsi que les pièces 9 et 10 formées des copies de deux messages publicitaires mettant en vedette Ben Johnson et ayant été diffusés de septembre 2006 à septembre 2007; la pièce 11 formée d'exemples de réactions que les annonces ont suscitées dans les médias, les pièces 12-1, 12-2 et 12-3 ainsi que les pièces 13-1, 13-2 et 13-3 formées d'autres messages publicitaires télévisés diffusés de 2006 à 2010; la pièce 14 formée d'une copie des illustrations apparaissant sur les panneaux-réclames; la pièce 15 formée d'une photographie de l'un des véhicules promotionnels arborant les marques de l'Opposante; les pièces 16 à 18 formées de publicités annonçant les concours organisés par l'Opposante et montrant les marques de l'Opposante destinées à être employées par les détaillants; etc.].

[22] Bien qu'une part importante de la publicité et de la promotion effectuées par l'Opposante semble prendre la forme de messages publicitaires télévisés, aucune information n'est fournie quant à la fréquence et à l'auditoire de ces publicités télévisées. La preuve produite ne contient pas non plus d'information ou d'exemple qui permettrait de corroborer la publicité radiophonique effectuée par l'Opposante. Qui plus est, aucun exemple ne vient corroborer l'affirmation voulant que l'Opposante ait participé aux divers événements énumérés par M. D'Angelo ou qu'elle ait organisé de tels événements. Par conséquent, j'hésite à accorder un

poids significatif aux affirmations de M. D'Angelo concernant la publicité et la promotion « généralisée » des Boissons CHEETAH, en particulier pour les marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE proprement dites. Je suis néanmoins convaincue, après avoir examiné l'affidavit de M. D'Angelo dans son ensemble, que les marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE ont acquis une certaine notoriété au Canada. Bien que la preuve produite par l'Opposante relativement à l'emploi des marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE n'établisse pas, comme l'affirme M. D'Angelo dans son affidavit, un emploi continu depuis 2005 des marques au Canada en liaison avec chacune des marchandises (sans exception) visées par les enregistrements de D'Angelo Brands Ltd., j'estime que les chiffres de vente fournis pour les années 2008 à 2010 ainsi que les déclarations de fait et les pièces examinées aux paragraphes précédents corroborent l'affirmation de l'Opposante selon laquelle les marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE sont employées au Canada depuis au moins 2006 et ont acquis, en liaison avec des boissons énergisantes, une certaine notoriété au Canada.

[23] Compte tenu de ce qui précède, et après examen du caractère distinctif inhérent des marques et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, je conclus que ce facteur joue en faveur de l'Opposante.

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

[24] Compte tenu des observations que j'ai formulées précédemment, ce facteur joue également en faveur de l'Opposante.

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

[25] S'agissant du genre de marchandises et de la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises de la Requérante avec l'état déclaratif des marchandises figurant dans les enregistrements de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super*

Dragon Import Export Inc (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); et *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)].

[26] Les marchandises en cause présentent peu de similitudes sur le plan du genre. En effet, les marchandises de la Requérante sont constituées de produits de boulangerie, d'amandes et de bonbons, tandis que les marchandises de D'Angelo Brand Ltd. sont constituées de boissons non alcoolisées. S'il est vrai que les marchandises de la Requérante et les boissons non alcoolisées commercialisées par D'Angelo Brands Ltd. pourraient être offertes aux consommateurs dans les mêmes types de point de vente, cela ne suffit pour conclure que les marchandises des parties sont similaires [voir *Clorox Co c. Sears Canada Inc* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.) et *Tradition Fine Foods Ltd c. Groupe Tradition'l Inc* (2006), 51 C.P.R. (4th) 342 (C.F.)]. Comme l'a déclaré la Cour fédérale dans l'affaire *Clorox*, à la page 490 :

[TRADUCTION]

Il suffit de considérer les milliers de variétés d'aliments, de viandes, de confiseries, de céréales, etc. dans un supermarché quelconque, pour comprendre que, dans certains cas, mieux vaut ne pas trop se fier au critère de la « même catégorie générale ».

[27] Ainsi, bien qu'un chevauchement soit possible en ce qui concerne la nature du commerce dont font l'objet les marchandises de la Requérante et les marchandises de D'Angelo Brands Ltd., les différences qui existent entre les marchandises de l'Opposante et les Marchandises jouent en faveur de la Requérante.

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

[28] L’Opposante affirme que les marques de D’Angelo Brands Ltd. et la Marque comportent toutes deux le mot « CHEETAH », qui occupe une place prépondérante dans chacune des marques, et que la Marque est identique aux marques de D’Angelo Brands Ltd. Je ne suis pas du même avis que l’Opposante.

[29] Bien que la Marque et les marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE contiennent toutes le mot « CHEETA », il faut garder à l’esprit que les marques doivent être évaluées dans leur ensemble (plutôt que décortiquées pour en faire un examen détaillé). Les marques de commerce de D’Angelo Brands Ltd. sont formées du mot « CHEETAH », qui est défini dans la deuxième édition du Oxford Canadian Dictionary comme un [TRADUCTION] « félin à la robe tachetée originaire d’Afrique et d’Asie du Sud-Ouest, animal terrestre le plus rapide à la course », et des expressions « POWER SURGE » / « POWER SURGE HIGH OCTANE ». L’idée suggérée par chacune des marques dans le contexte de boissons énergisantes est celle d’une boisson qui procurera au consommateur une poussée d’énergie. Je constate, sur le vu de certains des éléments promotionnels et publicitaires mentionnés précédemment, que l’Opposante semble miser sur la double signification possible du mot « cheetah », qui évoque, d’une part, l’animal terrestre le plus rapide et, d’autre part, une personne qui ne suit pas toujours les règles à la lettre [voir les pièces 9 à 11 mentionnées précédemment – en particulier le slogan utilisé pour la publicité télévisée mettant en vedette Ben Johnson : « Once a cheater, always a Cheetah » (TRADUCTION : tricheur un jour, guépard toujours)].

[30] La Marque, quant à elle, est constituée des mots « LA CHEETA » et d’un carré rouge dans lequel sont inscrits des caractères chinois blancs. Bien que le mot « LA » corresponde en français à l’article ou au pronom féminin « LA », le mot « CHEETA », lui, ne figure pas dans le dictionnaire. Comme il a été mentionné précédemment, la traduction des caractères chinois est « taste great » [bon goût] et leur translittération est « Shi De Xiang ». Toutefois, rien n’indique que le consommateur moyen des marchandises de la Requérente au Canada soit actuellement en mesure de comprendre les caractères chinois ou le soit un jour. L’importance des caractères

chinois se trouve donc atténuée par le fait que ces derniers n'ont aucune signification pour les consommateurs de langue anglaise ou française. J'estime, en outre, que l'amalgame de ces éléments graphiques et des caractères latins « LA CHEETA » n'est pas davantage évocateur d'une signification particulière pour consommateurs de langue anglaise ou française.

[31] Je reconnais que le mot « CHEETAH » dans les marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE et le mot « CHEETA » dans la Marque se prononcent de la même manière et pourraient tous deux être considérés comme l'élément prépondérant des marques. J'estime néanmoins, comme je l'ai mentionné précédemment, que, lorsqu'on les considère dans leur globalité, la Marque et chacune des marques de commerce de D'Angelo Brands Ltd. diffèrent dans la présentation et le son, et, plus important encore, dans les idées qu'elles suggèrent. Je conclus donc qu'elles se distinguent aisément les unes des autres.

Conclusion relative à la probabilité de confusion

[32] Comme je l'ai mentionné précédemment, la question en l'espèce consiste à déterminer si, à la vue de la Marque, un consommateur qui n'a qu'un souvenir vague et général des marques de commerce de D'Angelo Brands Ltd. serait susceptible de croire que les marchandises en liaison avec lesquelles les marques sont employées proviennent de la même source.

[33] Bien que les marchandises en cause appartiennent toutes à la même catégorie générale de produits alimentaires et soient susceptibles d'être vendues dans les mêmes types de magasins de détail, j'estime qu'elles présentent peu de similitudes sur le plan du genre. Les différences relevées entre les marchandises en cause et celles existant entre les marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH et la Marque font pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[34] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement

[35] Comme je l'ai indiqué précédemment, l'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque eu égard aux dispositions de

l'alinéa 16(3)*b*) de la *Loi*, car à la date où la Requérante a produit sa demande d'enregistrement, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce CHEETAH à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement en liaison avec une vaste gamme de marchandises dérivées (comprenant, entre autres, des vêtements, des accessoires de vêtement, des articles de table, des jouets, des articles de mode, des accessoires pour cheveux, des produits cosmétiques, des accessoires d'auto, etc.) avait antérieurement été produite par D'Angelo Brands Ltd.

[36] Il semblerait qu'aucun tribunal ne se soit prononcé, à ce jour, sur la validité d'un motif d'opposition fondé sur une demande d'enregistrement de marque de commerce produite par un tiers. Cela dit, compte tenu de ma dernière conclusion énoncée ci-dessus, il n'est pas nécessaire que je détermine si le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*b*), tel qu'il est plaidé par l'Opposante, constitue un motif d'opposition valable.

[37] En effet, les différences entre les Marchandises et les marchandises visées par la demande n° 1 330 096 (qui a été enregistrée depuis sous le n° TMA754 668, selon la copie des renseignements correspondants jointe comme pièce 5 à l'affidavit de M. D'Angelo), combinées aux différences entre les marques dans la présentation et dans les idées qu'elles suggèrent, l'emportent sur toute similitude pouvant exister sur le plan du son entre la Marque et la marque de commerce CHEETAH et fait pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante. Ainsi, même en présument que le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*b*), tel qu'il est plaidé, est valable, l'Opposante n'obtiendrait pas gain de cause.

[38] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*b*) et la demande d'enregistrement produite par D'Angelo Brands Ltd. à l'égard de la marque de commerce CHEETAH est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[39] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la *Loi*, car elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les Marchandises de la Requérante des marchandises en liaison avec lesquelles les marques de commerce CHEETAH, CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE sont employées.

[40] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, une partie opposante doit démontrer qu'à la date de production de sa déclaration d'opposition, en l'espèce le 29 décembre 2009, sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque visée par la demande [voir *Motel 6, Inc c. No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F 1^{re} inst.)]. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard des marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE, mais pas l'égard de la marque de commerce CHEETAH.

[41] Rien n'indique, dans l'affidavit de M. D'Angelo, que la marque de commerce CHEETAH ait été employée, au sens de l'article 4 de la *Loi*, avec une ou plusieurs des marchandises dérivées visées par l'enregistrement n° TMA754 668. Bien que les éléments de publicité et de promotion examinés précédemment comprennent divers concours promotionnels en lien avec les Boissons CHEETAH, dans le cadre desquels différents prix ont été remis, notamment des combinaisons de moto en cuir et des casques de moto CHEETAH faits sur mesure et des blousons CHEETAH POWER SURGE, ces éléments ne montrent pas de quelle manière la marque de commerce CHEETAH, au moment du transfert de propriété ou de la possession de telles marchandises dérivées, dans la pratique normale du commerce, figurait sur les marchandises elles-mêmes ou sur les emballages dans lesquels les marchandises sont distribuées, ou était de quelque manière associée aux marchandises. En outre, même si je considérais l'emploi des marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE tel qu'illustré sur les photographies de cannettes de boissons énergisantes jointes à titre de pièce 4 à l'affidavit de M. D'Angelo comme des éléments de preuve confirmant l'emploi de la marque CHEETAH proprement dite, cela n'aurait pas d'incidence sur ma conclusion relativement au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, tel que je l'ai expliqué ci-dessus.

[42] La différence sur le plan des dates pertinentes n'influe pas de manière substantielle sur mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*). Conséquemment, ma conclusion au sujet de la probabilité de confusion entre la Marque et chacune des marques de commerce CHEETAH POWER SURGE et CHEETAH POWER SURGE HIGH OCTANE, telle que je l'ai énoncée ci-dessus, demeure applicable. Même si je tenais compte dans mon analyse de la marque

CHEETAH telle qu'elle est appliquée aux boissons énergisantes de D'Angelo Brands Ltd., j'en viendrai tout de même à la conclusion que les différences entre les marchandises en cause sur le plan du genre combinées aux différences entre la Marque et la marque de commerce CHEETAH dans la présentation et les idées qu'elles suggèrent, l'emportent sur toute similitude pouvant exister sur le plan du son entre la Marque et la marque de commerce CHEETAH et font pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[43] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

Décision

[44] Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la *Loi*.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire