

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
la Société des Produits Nestlé S.A. et Nestlé
Canada Inc. à la demande numéro 1,002,991
produite par Minimit Products Ltd. en vue de
l'enregistrement de la marque de commerce
ESTEAM**

Le 28 novembre 2001, Minimit Products Ltd. (la requérante) a produit une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce ESTEA'M (la marque visée), en liaison avec des « boissons non alcoolisées, nommément thés », fondée sur un emploi projeté au Canada.

La demande a été publiée dans le *Journal des marques de commerce* du 7 mai 2003 en vue de la procédure d'opposition.

Le 25 juin 2003, la Société des Produits Nestlé S.A. et Nestlé Canada Inc. (collectivement l'opposante) ont produit une déclaration d'opposition à la demande. Les motifs d'opposition sont résumés ci-après.

1. La demande n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), parce que la requérante n'avait pas l'intention d'employer la marque visée au Canada à la date de production de la demande ou n'avait pas l'intention de l'employer comme marque de commerce.
2. La demande n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 30i) de la Loi parce que la requérante, au moment de la demande, connaissait les marques de commerce NESTEA de l'opposante et ne pouvait donc être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque visée.
3. La marque n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce suivantes : NESTEA,

n° d'enregistrement UCA 20826 en liaison avec un extrait de thé combiné à d'autres ingrédients alimentaires et un extrait de thé sans l'addition d'autres ingrédients alimentaires; NESTEA, n° d'enregistrement 215,827, en liaison avec des boissons, notamment du thé liquide; NESTEA Design, n° d'enregistrement 502,730, en liaison avec des boissons, notamment du thé liquide. La Société des Produits Nestlé S.A. est propriétaire de ces enregistrements, et Nestlé Canada Inc. est la licenciée canadienne.

4. La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque visée en vertu des alinéas 16(3)*a*) et *b*) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, celle-ci créait de la confusion avec les marques de commerce NESTEA Design, abondamment employées au Canada par l'opposante et pour lesquelles la Société des Produits Nestlé S.A. a déjà produit des demandes d'enregistrement.

5. La marque ne distingue pas et ne peut distinguer le produit de la requérante parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce NESTEA et NESTEA Design de l'opposante.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle réfute les allégations de l'opposante.

À titre de preuve en vertu de l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)* (le Règlement), l'opposante a déposé l'affidavit de Jayne Payette et des copies certifiées des enregistrements canadiens des marques de commerce n^{os} TMA502,730, TMA215,827 et UCA20826. À titre de preuve en vertu de l'article 42 du Règlement, elle a déposé l'affidavit de Michael W. Van Eesbeek. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire.

Chacune des parties a déposé un plaidoyer écrit, mais aucune n'a demandé d'audience.

Les dates pertinentes

Chacun des motifs d'opposition soulève la question de la probabilité de confusion, mais l'évaluation de chacun est faite à une date différente. La date pertinente en ce qui a trait aux motifs d'opposition fondée sur l'article 30 est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, à la page 475]. La date pertinente en ce qui a trait aux motifs d'opposition fondés sur l'enregistrabilité de la marque est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. La date pertinente en ce qui a trait aux motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement est la date de production de la demande [voir le par. 16(3)]. La date pertinente pour examiner le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est normalement la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 324].

Le fardeau de la preuve

Même si la requérante a le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi, l'opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment de preuves admissibles permettant de conclure raisonnablement que les faits allégués pour justifier chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson Limitée*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

Je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'article 30 parce que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à cet égard. En particulier, il n'y a aucune preuve que la requérante n'avait pas l'intention d'employer la marque ou qu'elle n'avait pas l'intention de l'employer comme marque de commerce, ou qu'elle connaissait les marques de commerce NESTEA de l'opposante.

Motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d)

L'opposante s'est acquittée de son fardeau initial en ce qui a trait à ses motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d) parce que les enregistrements qu'elle invoque existent.

Les détails concernant ces enregistrements sont les suivants :

- Enregistrement n° TMA502,730 pour NESTEA Design (illustré ci-dessous) délivré le 23 octobre 1998, fondée sur une déclaration d'emploi produite le 7 octobre 1998 pour des boissons, notamment du thé liquide.



- Enregistrement n° TMA215,827 pour NESTEA délivré le 3 septembre 1976, fondé sur un emploi au Canada depuis au moins le mois de mai 1971 pour des boissons, notamment du thé liquide.
- Enregistrement n° ULC20826 pour « NESTEA » délivré le 7 août 1945, fondé sur un emploi au Canada depuis le 19 juillet 1945 pour un extrait de thé combiné à d'autres ingrédients alimentaires et sur un emploi au Canada depuis mai 1959 pour un extrait de thé sans l'addition d'autres ingrédients alimentaires.

La probabilité de confusion entre les marques sera donc examinée, à commencer par la probabilité de confusion entre la marque visée et la marque NESTEA de l'opposante (enregistrement n° TMAC215,827).

Le critère pour déterminer s'il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon le paragraphe 6(2), 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. En appliquant le critère relatif à la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment celles spécifiquement énumérées au paragraphe 6(5), savoir : 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 marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

Dans l'arrêt *Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association et al.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (CAF), aux pages 58 et 59, le juge Malone résume ainsi les principes directeurs à appliquer à l'examen de la question du risque de confusion :

L'examen de certains arrêts-clés fournit également des principes directeurs pratiques. Par exemple, la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure. S'agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l'idée dont il est question à l'alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout. De la même façon, puisque c'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n'est pas correct, pour l'application du critère de la confusion, de placer les marques l'une en regard de l'autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services. Quand il s'agit de marques célèbres ou notoirement connues, il peut être plus difficile d'établir qu'il n'y a pas de probabilité de confusion, particulièrement quand le genre des marchandises est similaire. En dernier lieu, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids. Chaque cas de confusion peut justifier qu'on accorde plus d'importance à l'un de ces critères.

Dans une récente décision de la Cour suprême du Canada, l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, le juge Binnie affirme ce qui suit au sujet du consommateur en question (par. 58) :

De toute évidence, le consommateur ne prend pas chacune de ses décisions d'achat avec la même attention, ou absence d'attention. Il prend naturellement plus de précautions s'il achète une voiture ou un réfrigérateur, que s'il achète une poupée ou un repas à prix moyen : *General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678. Dans le cas de l'achat de marchandises ou de services ordinaires de consommation courante, ce consommateur, quoique d'intelligence moyenne, est généralement en retard sur son horaire et a plus d'argent à dépenser que de temps à perdre à se soucier des détails. Dans certains marchés, il conviendra de présumer le bilinguisme fonctionnel de cette personne : *Four Seasons Hotels Ltd. c. Four Seasons Television Network Inc.*, (1992), 43 C.P.R. (3d) 139 (C.O.M.C.). Pour ces consommateurs mythiques, l'existence des marques de commerce ou des noms commerciaux accélère et facilite les décisions d'achat. Le droit reconnaît que, lorsque la nouvelle marque de commerce accroche leur regard, ils n'ont qu'un souvenir général et assez vague de la marque antérieure, aussi célèbre soit-elle ou, ainsi qu'il est dit dans *Coca-Cola Co. of Canada Ltd. c. Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd.*, [1942] 2 D.L.R. 657 (C.P.) ils s'en souviennent comme le ferait [TRADUCTION] « une personne dont la mémoire n'est ni bonne ni mauvaise, avec ses imperfections habituelles » (p. 661). La norme applicable n'est pas celle des personnes [TRADUCTION] « qui ne remarquent jamais rien », mais celle des personnes qui ne prêtent rien de plus qu'une [TRADUCTION] « attention ordinaire à ce qui leur saute aux yeux » : *Coombe c. Mendit Ld.* (1913), 30 R.P.C. 709 (Ch. D.), p. 717. Or, si ces consommateurs occasionnels ordinaires plutôt pressés sont susceptibles de se méprendre sur l'origine des marchandises ou des services, le critère prévu par la loi est rempli.

le caractère distinctif inhérent des marques de commerce

La marque NESTEA de l'opposante est un mot inventé. Il est vrai cependant qu'elle comprend le mot descriptif « tea » (thé), combiné au préfixe NES qui suggère la source, Nestlé.

La marque ESTEA'M de la requérante est également un mot inventé qui comprend le mot descriptif « tea » (thé). Dans l'ensemble, on pourrait dire que la marque visée a un sens louangeur, dans la mesure où le mot serait prononcé ESTIME. Il suggère cependant aussi l'idée d'eau bouillante, par l'incorporation du mot « steam » (vapeur).

la mesure dans laquelle chaque marque de commerce est devenue connue

Ce facteur favorise clairement l'opposante, car il n'y a aucune preuve que la marque de la requérante est devenue connue. En revanche, M^{me} Payette a attesté que les boissons NESTEA sont vendues au Canada depuis de nombreuses années, qu'en avril 2004, elles étaient vendues à peu près partout au Canada et que les ventes avaient atteint plusieurs millions de dollars au cours de chaque année entre 1998 et 2003, et ce, grâce à d'importantes campagnes de publicité et de

promotion, notamment les promotions en magasin et les annonces à la télévision. (La requérante a plaidé que l'opposante a seulement fait état de son emploi de son dessin-marque NESTEA, et non de son mot servant de marque NESTEA, mais il va de soi que l'emploi de l'un vaut de l'emploi de l'autre).

la période durant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

La période durant laquelle chaque marque de commerce a été en usage favorise clairement l'opposante.

le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

La requérante a plaidé qu'il y avait des différences entre les marchandises des deux parties, mais je ne considère pas qu'elles sont significatives puisque les deux vendent un genre de thé. M^{me} Payette a expliqué que les produits de l'opposante sont vendus dans les magasins de détail, qu'il s'agisse de grandes surfaces, d'épiceries du coin ou de magasins de type club-entrepôt. Il n'y a aucune raison de penser que les produits de la requérante seraient vendus dans des réseaux de vente différents.

le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son ou dans les idées qu'elles suggèrent

Il y a un degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties dans la présentation et le son, mais c'est parce qu'elles partagent les lettres « estea », dont la majorité forment le nom du produit dont il est question. Même si les deux marques se distinguent par une seule lettre (et une apostrophe), j'estime que cette différence d'une lettre est très importante pour distinguer les marques l'une de l'autre.

Il faut bien sûr considérer les marques dans leur ensemble et, règle générale, la première partie de la marque est la partie dominante. Dans ce cas-ci, les marques débutent par des lettres différentes et se terminent aussi par des lettres différentes. Cela a un effet important non seulement en ce qui a trait à leur présentation générale et à leur son, mais aussi pour les idées que chacune suggère.

Comme il est dit plus haut, la marque NESTEA de l'opposante suggère le thé et peut être interprétée comme désignant du thé provenant de l'opposante, Nestlé. En revanche, la marque ESTEA'M de la requérante suggère du thé qui est tenue en « haute estime » et elle est associée à de l'eau bouillante (*steam* ou vapeur).

les autres circonstances de l'espèce

La preuve de la requérante comprend des recherches en ligne effectuée dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes. Une preuve fondée sur l'état du registre n'est pertinente que si elle permet d'en tirer des inférences sur l'état du marché, et celles-ci peuvent être tirées de l'état du registre seulement lorsqu'il y a un grand nombre d'enregistrements pertinents. [*Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F.1^{re} inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]

La requérante a effectué trois recherches visant les marques de commerce : 1) une sur la chaîne de caractères « tea »; 2) une débutant par la chaîne de caractères « est », et 3) une comprenant le terme « est*m ». Il n'était pas nécessaire de produire une recherche pour que j'accepte que « tea » puisse être un élément commun utilisé pour former des marques de commerce employées en liaison avec des boissons de thé, et les deux dernières recherches n'ont produit aucun résultat qui puisse venir en aide à la requérante.

conclusion quant à la probabilité de confusion

Après examen de toutes les circonstances de l'espèce, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre ESTEA'M et NESTEA. Même si la majorité des motifs fondés sur le paragraphe 6(5) favorisent l'opposante, le facteur le plus décisif ou le plus dominant pour décider de la question de la confusion est le degré de ressemblance entre les marques de commerce [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 149, confirmé par 60 C.P.R. (2d) 70]. Je suis d'avis que les différences entre ESTEA'M et NESTEA dans la présentation, le son ou dans les idées qu'elles suggèrent sont suffisantes en elles-mêmes pour que la confusion soit peu probable. Et je précise que j'arriverais à cette conclusion, peu importe que

les consommateurs interprètent le « NES » faisant partie de la marque de l'opposante comme étant ou non un renvoi au nom Nestlé.

Comme les arguments de l'opposante relativement à ses deux autres marques déposées ne sont pas plus valables, l'ensemble des motifs fondés sur l'alinéa 12(1)d) sont rejetés.

Les motifs d'opposition fondés sur l'article 16

Afin de s'acquitter de son fardeau initial relativement à chacune de ses prétentions, l'opposante doit établir que ses marques de commerce ont été en usage au Canada avant le 28 novembre 2001, que cet usage n'était pas abandonné le 7 mai 2003 et que ses demandes étaient en instance à cette date. [Voir les paragraphes 16(3), (4) et (5) de la Loi.]

L'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial relativement à son motif fondé sur l'alinéa 16(3)a). En effet, la preuve de M^{me} Payette n'indique pas comment les marques de l'opposante étaient employées avant le 28 novembre 2001, le seul échantillon d'emballage qu'elle a fourni étant identifié comme [TRADUCTION] « courant », c'est-à-dire au 8 avril 2004. Je souligne aussi que le simple dépôt de copies certifiées de ses enregistrements est insuffisant pour satisfaire au fardeau initial de l'opposante [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)].

L'opposante ne s'est pas non plus acquittée de son fardeau initial relativement à son motif fondé sur l'alinéa 16(3)b) parce qu'il n'y a aucune preuve qu'elle avait des demandes pendantes relativement à NESTEA ou à NESTEA Design à la date de l'annonce de la demande de la requérante, ses demandes ayant toutes donné lieu à un enregistrement avant le 7 mai 2003. [Voir *Governor and Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, commonly called Hudson's Bay Co. c. Kmart Canada Ltd.*, 76 C.P.R. (3d) 526, à la page 528.]

Les motifs d'opposition fondés sur l'article 16 sont donc rejetés.

Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

La question de savoir ce que l'opposante doit faire pour s'acquitter de son fardeau initial relativement à son motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif a été minutieusement analysée par le juge Noël dans la récente décision *Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd.* 2006 CF 657. Au paragraphe 34, il a conclu : « [U]ne marque doit être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante. »

Je dois donc examiner si la preuve de l'opposante démontre que l'une ou plusieurs de ses marques avait au Canada une réputation importante, significative ou suffisante le 25 juin 2003. Je conclus qu'il n'y a aucune preuve démontrant comment les marques de l'opposante étaient annoncées ou employées avant la date pertinente. M^{me} Payette nous donne effectivement des détails au sujet de promotions qui ont eu lieu en mars 2003, au [TRADUCTION] « printemps 2003 », et en [TRADUCTION] « mars-décembre 2003 ». Toutefois, les seules pièces faisant état de documents promotionnels se rapportent à la campagne de [TRADUCTION] « mars-décembre 2003 ». Il s'agit de coupons sur lesquels on peut voir les marques de l'opposante, et dont les dates d'expiration sont le 31 décembre 2003 et le 31 août 2004. Je ne peux présumer qu'ils aient été distribués en très grand nombre avant le 25 juin 2003, et je conclus par conséquent que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial en ce qui a trait à son motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif. Si j'avais tort sur ce point, j'aurais quand même rejeté le motif du fait que la marque de la requérante ne crée pas de confusion avec l'une ou l'autre des marques de l'opposante le 25 juin 2003, pour des raisons similaires à celles formulées relativement aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d).

Décision

Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en vertu du paragraphe 38(8).

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 28^e JOUR D'AOÛT 2006.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce