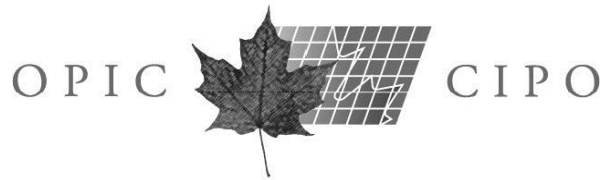


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 9
Date de la décision : 2012-01-24

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Industries Lassonde Inc. et
A. Lassonde Inc. à l'encontre de la
demande d'enregistrement n° 1 299 845
pour la marque de commerce OASIS au
nom de OCHC LLC**

Introduction

[1] Le 1^{er} mai 2006, GlaxoSmithKline Soins de santé aux consommateurs Inc. (Glaxo) a produit la demande d'enregistrement n° 1 299 845 pour la marque de commerce OASIS (la Marque), fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada. La demande d'enregistrement vise les marchandises suivantes :

Rince-bouche et rafraîchisseurs d'haleine; produits et substances non médicamenteux pour rafraîchir la bouche et l'haleine, nommément rince-bouche, vaporisateurs pour la bouche, pastilles non médicamenteuses, gomme; produits et substances non médicamenteux pour hydrater la bouche, nommément rince-bouche, vaporisateurs pour la bouche, pastilles non médicamenteuses, gomme; hydratants non médicamenteux pour la bouche, nommément rince-bouche, vaporisateurs pour la bouche, pastilles non médicamenteuses, gomme; dentifrices, gels dentaires, produits de blanchiment pour les dents, produits pour l'éclat des dents, produits de blanchiment des dents et accélérateurs, détachants cosmétiques pour les dents; gomme et pastilles pour l'hygiène dentaire; produits et substances médicamenteux pour le soulagement de la sensation de sécheresse de la bouche et pour le soulagement de symptômes et des troubles associés à la xérostomie; produits et substances médicamenteux selon une formule spéciale pour utilisation par les personnes qui doivent stimuler leurs glandes salivaires pour permettre

le soulagement des symptômes de sécheresse buccale associés à un trouble temporaire ou permanent des glandes salivaires, pastilles médicamenteuses; produits médicamenteux pour l'éclat des dents, produits médicamenteux pour le blanchiment des dents, rinçage-bouche médicamenteux, produits de blanchiment médicamenteux pour les dents; plateaux dentaires souples et jetables; brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses et éponges, supports et applicateurs connexes (les Marchandises).

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 28 mars 2007. Le 18 mai 2007, les sociétés Industries Lassonde Inc. (Industries) et A. Lassonde Inc. (Lassonde) (Industries et Lassonde seront ci-après collectivement appelées l'Opposante) ont produit une déclaration d'opposition que le registraire a fait parvenir à la Requérante le 28 juin 2007.

[3] Le 17 juillet 2008, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante.

[4] L'Opposante a produit en preuve les affidavits de Pierre Turner et de Nathalie Nasserri ainsi que les certificats d'authenticité pour quelques-unes des marques de commerce déposées OASIS (décrites ci-après) et des copies certifiées conformes de l'historique du dossier des demandes 1 299 845, 1 256 423 et 1 262 449; pour sa part, la Requérante a produit l'affidavit de Mark Geiger. À titre de preuve en réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Léna Chabot.

[5] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience.

[6] La demande a fait l'objet de cessions successives au cours de la procédure d'opposition. Glaxo a cédé la demande à Stafford-Miller (Ireland) Limited (ci-après Stafford). Cette dernière a ensuite transféré la demande à Gebauer Oral Care LLC (Gebauer Oral), qui l'a ensuite cédée à OCHC LLC (OCHC). Je désignerai ci-après indistinctement Glaxo, Stafford, Gebauer Oral et OCHC comme la Requérante.

Motifs d'opposition

[7] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante peuvent se résumer ainsi :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, (la Loi), pour les raisons suivantes :
 - a) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi, parce qu'elle ne contient pas une description, dressée dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises suivantes : produits de blanchiment des dents et accélérateurs; produits et substances médicamenteux pour le soulagement de la sensation de sécheresse de la bouche et pour le soulagement de symptômes et des troubles associés à la xérostomie; produits et substances médicamenteux selon une formule spéciale pour utilisation par les personnes qui doivent stimuler leurs glandes salivaires pour permettre le soulagement des symptômes de sécheresse buccale associés à un trouble temporaire ou permanent des glandes salivaires, pastilles médicamenteuses; produits médicamenteux pour l'éclat des dents, produits médicamenteux pour le blanchiment des dents, rince-bouche médicamenteux, produits de blanchiment médicamenteux pour les dents; plateaux dentaires souples et jetables; brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses et éponges, supports et applicateurs connexes;
 - b) contrairement aux exigences de l'alinéa 30e), la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque comme marque de commerce au Canada à la date de production de la demande, elle-même ou par l'entremise de licenciés, ou elle-même et par l'entremise de licenciés, en liaison avec l'ensemble des Marchandises;
 - c) contrairement aux exigences des alinéas 30b) et e) de la Loi, la Requérante utilisait la Marque au Canada à la date de production de la demande;
 - d) contrairement aux dispositions de l'alinéa 30i), la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises, puisqu'elle ne pouvait ignorer, à la date de production de la demande, que l'Opposante employait ses marques de commerce déposées OASIS ainsi que ses marques pour lesquelles la procédure d'enregistrement est en cours au Canada, décrites ci-après;
2. Comme le prévoit l'alinéa 12(1)d), la marque visée par la demande n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec les enregistrements des marques de commerce suivantes d'Industries (ci-après appelées les marques de commerce déposées OASIS) :
 - a. OASIS, numéro d'enregistrement LMC139031, en liaison avec : jus et breuvages de fruits; eau de source et jus de légumes. Services : Operation [sic] d'un établissement de restauration; operation [sic] d'un débit de boissons.
 - b. OASIS SÉLECTION, numéro d'enregistrement LMC504018, en liaison avec : jus de fruits et boissons aux fruits non-alcoolisés;

- c. OASIS CLASSIQUE, numéro d'enregistrement LMC511799, en liaison avec : jus de fruits et boissons aux fruits non-alcoolisées;
 - d. OASIS FLORIDA PREMIUM, numéro d'enregistrement LMC513293, en liaison avec : jus de fruits de la Floride et boissons aux fruits de la Floride non-alcoolisées;
 - e. OASIS, numéro d'enregistrement LMC530717, en liaison avec : [TRADUCTION] Composants de machine et appareils, nommément distributeurs automatiques (sauf les refroidisseurs d'eau, les refroidisseurs d'eau embouteillée, les distributeurs d'eau, les fontaines, les distributeurs pour la vente d'eau, les produits de filtration de l'eau et les déshumidificateurs). Appareils fonctionnant à l'aide de pièces de monnaie ou de compteurs (sauf les refroidisseurs d'eau, les refroidisseurs d'eau embouteillée, les distributeurs d'eau, les fontaines, les distributeurs pour la vente d'eau, les produits de filtration de l'eau et les déshumidificateurs). Jus;
 - f. OASIS SORBET PREMIUM, numéro d'enregistrement LMC591789, en liaison avec : jus de fruits, boissons aux fruits non alcoolisés et desserts glacés, nommément sorbets, crème glacée, friandises glacées sur bâtons;
 - g. TROPICAL OASIS, numéro d'enregistrement LMC599333, en liaison avec : bases et concentrés servant à la préparation de boissons glacées, à la fois alcoolisées et non alcoolisées; bases et concentrés pour la préparation de laits frappés au yogourt;
 - h. OASIS PREMIUM, numéro d'enregistrement LMC644247, en liaison avec : jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisées;
 - i. OASIS PREMIUM Dessin, numéro d'enregistrement LMC644605, en liaison avec : jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisées;
 - j. OASIS, numéro d'enregistrement LMC660667, en liaison avec : sorbets;
 - k. OASIS DEL SOL, numéro d'enregistrement LMC659597, en liaison avec : jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisés;
 - l. OASIS PAUSE SANTÉ, numéro d'enregistrement LMC659418, en liaison avec : jus de fruits et boissons de fruits non alcoolisés;
 - m. OASIS HEALTH BREAK, numéro d'enregistrement LMC659675, en liaison avec : jus de fruits et boissons de fruits non alcoolisés.
3. Comme le prévoit l'alinéa 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce déposées OASIS, antérieurement employées ou révélées au Canada, ainsi qu'avec les marques de commerce décrites ci-après :
- a) OASIS PLUS, demande n° 1 307 246, employée depuis le 31 octobre 2006;
 - b) OASIS COLLECTION PREMIUM, demande n° 1 307 247, employée depuis le 20 juin 1996;

- c) OASIS COLLECTION PREMIUM, demande n° 1 307 251, employée depuis le 20 juin 1996;
4. Comme le prévoit l'alinéa 16(3)b) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce déposées OASIS applicables de l'Opposante ainsi qu'avec les marques de commerce pour lesquelles une demande avait été antérieurement produite, décrites ci-après :
- a) OASIS 100%Fruit 100% PUR, demande n° 1 214 572 produite le 26 juillet 2004;
 - b) OASIS HEALTH PRO, demande n° 1 263 627 produite le 5 juillet 2005;
 - c) OASIS PRO SANTÉ, demande n° 1 263 626 produite le 5 juillet 2005.
5. Aux termes de l'alinéa 38(2)d), la Marque n'est pas distinctive des Marchandises de la Requérante, car elle ne distingue pas véritablement les Marchandises des marchandises et services d'autres propriétaires ni n'est adaptée à les distinguer ainsi, en particulier ceux de l'Opposante, de ses prédécesseurs en titre et de ses licenciés, en liaison avec les marques de commerce OASIS déposées ou pour lesquelles la procédure d'enregistrement est en cours au Canada.

[8] Dans une décision interlocutoire en date du 18 juin 2008, le registraire a écarté le motif d'opposition 1c) du dossier. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a renoncé au quatrième motif d'opposition (droit à l'enregistrement fondé sur l'alinéa 16(3)b) de la Loi).

Fardeau ultime et fardeau de preuve dans la procédure d'opposition à une marque de commerce

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition soulevés ne font pas obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

Dates pertinentes

[10] La date pertinente pour l'analyse de chacun des motifs d'opposition varie selon le motif d'opposition à examiner :

- non-conformité aux dispositions de l'article 30 de la Loi : la date de production de la demande (1^{er} mai 2006);
- enregistrabilité de la Marque au regard de l'alinéa 12(1)d) de la Loi : la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 41, à la page 424 (C.A.F.)]
- droit à l'enregistrement de la Marque, dans le cas où la demande est fondée sur l'emploi projeté : la date de production de la demande (1^{er} mai 2006) [voir le paragraphe 16(3) de la Loi];
- caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d'opposition (18 mai 2007) [voir *Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.), et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

Motifs d'opposition sommairement rejetés

[11] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante admet qu'aucune preuve au dossier n'appuie le troisième motif d'opposition. Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à cet égard, ce motif d'opposition est rejeté.

[12] L'Opposante soutient que les marchandises suivantes ne sont pas décrites dans les termes ordinaires du commerce :

produits de blanchiment des dents et accélérateurs; produits et substances médicamenteux pour le soulagement de la sensation de sécheresse de la bouche et pour le soulagement de symptômes et des troubles associés à la xérostomie; produits et substances médicamenteux selon une formule spéciale pour

utilisation par les personnes qui doivent stimuler leurs glandes salivaires pour permettre le soulagement des symptômes de sécheresse buccale associés à un trouble temporaire ou permanent des glandes salivaires, pastilles médicamenteuses; produits médicamenteux pour l'éclat des dents, produits médicamenteux pour le blanchiment des dents, rince-bouche médicamenteux, produits de blanchiment médicamenteux pour les dents; plateaux dentaires souples et jetables; brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses et éponges, supports et applicateurs connexes.

[13] Elle affirme dans son plaidoyer écrit que ces termes sont incompréhensibles pour un consommateur ordinaire. Elle fait aussi valoir qu'on ne les trouve pas dans l'affidavit de M. Geiger, vice-président des ventes et du marketing à la société Gebauer. Pour ces raisons, l'Opposante soutient qu'elle s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait. Je ne suis pas d'accord. L'Opposante n'a produit aucune preuve au soutien de ce motif d'opposition. Le seul terme technique est « xérostomie », mais la présence de ce terme ne signifie pas que la description « produits et substances médicamenteux pour le soulagement de la sensation de sécheresse de la bouche et pour le soulagement de symptômes et des troubles associés à la xérostomie » n'est pas rédigée dans les termes ordinaires du commerce. Cette description vise des produits médicamenteux que doivent prendre les personnes souffrant de xérostomie. Les autres marchandises sont décrites en termes simples. Par conséquent, le motif d'opposition 1a) est aussi rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

[14] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e) de la Loi, l'Opposante soutient que dans son affidavit, M. Geiger ne parle que d'adouccissant oral et de rince-bouche hydratant. Il décrit comment ces produits sont vendus aux États-Unis en liaison avec la Marque, et il affirme qu'ils seront vendus de la même façon au Canada. M. Geiger ne fait pas référence aux autres produits. De plus, l'Opposante fait valoir que moins de deux ans après la production de la demande, Glaxo a cédé la Marque. Par conséquent, comment la société pouvait-elle avoir l'intention d'employer la Marque à la date de production de la demande?

[15] Le fait que M. Geiger a limité ses commentaires à l'emballage, à la distribution et aux voies commerciales de l'adouccissant oral et du rince-bouche hydratant ne signifie pas que Glaxo n'avait pas l'intention d'employer la Marque à la date de production de la

demande. D'ailleurs, l'affidavit de M. Geiger est daté du 2 octobre 2009, soit après la date pertinente. En l'absence d'autres faits pertinents, je ne vois pas comment la cession de la demande par Glaxo prouve que la société n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada à la date de production de la demande.

[16] Pour tous ces motifs, je rejette aussi le motif d'opposition 1b).

Enregistrabilité de la Marque suivant l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[17] Le test permettant de déterminer s'il existe une probabilité de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, et je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles précisées au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Je me reporte à l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, pour l'analyse de ces critères. De plus, dans un arrêt récent, *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. et al.*, 2011 CSC 27, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

[18] À l'audience, l'Opposante a avancé qu'on ne peut continuellement citer à son encontre une décision rendue il y a près de 25 ans. Elle fait référence au jugement de la Cour fédérale dans l'affaire *A. Lassonde & Fils Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 17 C.P.R. (3d) 8 (C.F. 1^{re} inst.), qui a été cité dans deux décisions récentes du registraire, *Industries Lassonde Inc. c. Olivia's Oasis Inc.*, 2010 COMC 107 (CanLII), et *Industries Lassonde Inc. c. Philip Morris Products S.A.*, 2010 COMC 48 (CanLII). Dans ces deux

décisions, le registraire fait référence au jugement de la Cour fédérale dans l'affaire *Imperial Tobacco Ltd.* pour étayer sa conclusion selon laquelle la marque de commerce OASIS de l'Opposante n'est pas une marque intrinsèquement forte. Il ressort de la lecture de l'affaire *Imperial Tobacco Ltd.* que, même si la Cour n'a pas explicitement déclaré que la marque de commerce OASIS est une marque de commerce faible, la référence à l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire *General Motors Corp. c. Bellows* (1949), 10 C.P.R. 101, appuie certainement cette interprétation.

[19] Il faut faire la distinction entre le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce et le caractère distinctif acquis par son emploi. La conclusion relativement à ce dernier point dépendra de la preuve au dossier. Ainsi, la décision sur cette question pourra varier d'un dossier à l'autre, même si la marque de commerce en cause est la même. Toutefois, une conclusion antérieure d'un tribunal quant au caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce a valeur obligatoire pour l'examen de ce facteur dans un autre dossier concernant la même marque de commerce, à moins qu'une erreur de droit ait clairement été commise en tirant cette conclusion.

[20] La marque de commerce OASIS de l'Opposante n'est pas une marque intrinsèquement forte. Il ne s'agit pas d'un mot inventé. À ce sujet, j'ajouterai que le mot OASIS, employé tant en français qu'en anglais en liaison avec des jus, évoque quelque chose de rafraîchissant. La Marque de la Requérante n'est pas non plus une marque intrinsèquement forte.

[21] La Marque n'a acquis aucun caractère distinctif puisqu'il n'y a aucune preuve de son emploi au Canada. L'affidavit de M. Geiger porte seulement sur l'emploi de la Marque aux États-Unis en liaison avec quelques-unes des Marchandises. Cette preuve n'est pas pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle la Marque a acquis un caractère distinctif au Canada. L'affidavit de M. Geiger ne contient aucune preuve de publicité indirecte susceptible de mener à la conclusion que la Marque était connue au Canada.

[22] M. Turner occupe, depuis mars 2008, le poste de vice-président, assurance de la qualité, chez Industries. D'août 2005 à mars 2008, il était directeur du développement de

projets pour Industries. Il explique que Lassonde est une filiale d'Industries. Lassonde fabrique des jus et des boissons aux fruits sous diverses marques de commerce, y compris la marque de commerce OASIS. Industries est une société ouverte qui détient des actions de deux filiales, dont Lassonde, et qui gère et contrôle les activités de ses filiales.

[23] Industries est propriétaire de la marque de commerce OASIS et de ses diverses versions (désignées dans l'affidavit de M. Turner comme étant les marques de commerce OASIS) depuis le 19 juillet 2000. M. Turner mentionne les marques OASIS, OASIS CLASSIQUE, OASIS SORBET PREMIUM, TROPICAL OASIS, OASIS PREMIUM, OASIS PAUSE SANTÉ et OASIS HEALTH BREAK. Il allègue que depuis 2000, Industries emploie les marques de commerce OASIS par l'entremise de Lassonde, son licencié. En effet, le 24 décembre 1999, Industries a octroyé à Lassonde une licence qui est entrée en vigueur le 19 juillet 2000. La licence a par la suite été modifiée le 6 mars 2006. M. Turner a produit une copie de ces contrats. Industries contrôle directement les caractéristiques et la qualité des marchandises portant sur l'une ou l'autre des marques de commerce OASIS. M. Turner explique comment Industries exerce un contrôle sur l'emploi de ces marques de commerce. Il ne fait aucun doute que tout emploi par Lassonde de la marque de commerce OASIS ou de toute autre marque de commerce déposée comportant le mot OASIS est réputé être celui d'Industries [voir l'article 50 de la Loi]. De fait, la Requérante n'a pas contesté l'emploi des marques de commerce OASIS d'Industries par Lassonde.

[24] M^{me} Nasserri est directrice du marketing chez Lassonde depuis novembre 2005. Dans son affidavit, elle reprend essentiellement les allégations formulées par M. Turner concernant la relation entre Industries et Lassonde. Elle ajoute qu'avant le 1^{er} mai 1992, la société Lassonde était connue sous le nom commercial A. Lassonde & Fils Inc. Pendant les années 1960, A. Lassonde & Fils Inc. faisait également affaire sous le nom commercial Les Produits Oasis (Foods) Enrg.

[25] M^{me} Nasserri déclare que Lassonde et ses prédécesseurs en titre emploient la marque de commerce OASIS et ses diverses versions au Canada

depuis 1965 en liaison avec des jus de fruits et des boissons aux fruits;

depuis 1981 en liaison avec des jus de légumes;
depuis février 2000 en liaison avec de l'eau de source;
depuis juillet 2002 en liaison avec des sorbets;
depuis novembre 2003 en liaison avec des préparations congelées pour boissons alcoolisées et non alcoolisées.

[26] Elle affirme que la marque de commerce OASIS et ses diverses versions sont apposées sur l'emballage des produits fabriqués, sur les contenants, les bouteilles de plastique ou les boîtes. La pièce NN-1 consiste en une liste de produits actuellement fabriqués et vendus au Canada en liaison avec l'une des marques de commerce OASIS. La liste fait référence aux diverses marques de commerce OASIS employées en liaison avec des jus, des sorbets et de l'eau de source naturelle.

[27] À titre de pièce NN-2, M^{me} Nasserri a produit des photos de divers emballages sur lesquels figure une des marques de commerce OASIS (OASIS, OASIS CLASSIC, OASIS CLASSIQUE, OASIS NATURE'S COLLECTION (non mentionnée dans la liste des marques de commerce OASIS), OASIS PREMIUM et TROPICAL OASIS), toutes en liaison avec les divers produits énumérés ci-dessus.

[28] Elle soutient qu'au fil des ans, Lassonde a apporté des changements aux diverses versions des marques de commerce OASIS, de sorte que certaines ont été abandonnées alors que d'autres ont été ajoutées. Elle cite en exemple l'abandon des marques OASIS DEL SOL, OASIS PLUS, OASIS SÉLECTION, OASIS COLLECTION PREMIUM et OASIS PREMIUM COLLECTION, et le lancement par Lassonde, en 2007, des jus de fruits OASIS FRUITZOO, et en 2008, des jus de fruits OASIS COLLECTION NATURE/ OASIS NATURE'S COLLECTION. Lorsqu'elle a souscrit son affidavit (le 26 février 2009), les marques de commerce employées étaient les suivantes :

OASIS CLASSIQUE / OASIS CLASSIC pour des jus de fruits et de légumes;
OASIS FRUITZOO pour des jus de fruits enrichis de minéraux;
OASIS pour des jus de fruits;
OASIS COLLECTION NATURE / OASIS NATURE'S COLLECTION pour des jus de fruits mélangés réfrigérés;
OASIS PAUSE SANTÉ / OASIS HEALTH BREAK pour des jus de fruits réfrigérés;
OASIS PREMIUM pour des jus d'orange et de pomme réfrigérés;
OASIS SORBET PREMIUM pour des sorbets aux fruits;

OASIS pour de l'eau de source;
TROPICAL OASIS, produit offert seulement pour des services d'alimentation comme ceux d'hôtels, de restaurants et d'établissements, qui comprend des préparations congelées servant à apprêter des boissons alcoolisées et non alcoolisées.

[29] Les marchandises portant les marques de commerce OASIS sont offertes aux consommateurs canadiens dans les supermarchés, les dépanneurs, les pharmacies, les magasins de vente au rabais, les magasins entrepôts et les entreprises de livraison à domicile, ainsi que par l'intermédiaire de services d'alimentation comme ceux que l'on trouve dans les écoles, les compagnies aériennes, les hôtels, les hôpitaux et les restaurants. Lassonde vend aussi ces produits à des distributeurs au Canada, qui les revendent à des magasins de détail des différents types mentionnés ci-dessus. Pour étayer la vente de produits fabriqués et vendus en liaison avec les marques de commerce OASIS, M^{me} Nasserri a joint à son affidavit, à titre de pièce NN-3, des factures couvrant la période de 1967 à 2008. Elle a aussi produit en pièce NN-8 les rapports annuels d'Industries pour les années 1998 à 2005 inclusivement. Elle affirme que le chiffre d'affaires annuel au Canada des produits portant les marques de commerce OASIS dépasse :

120 millions de dollars en 2005;
170 millions de dollars en 2007;
210 millions de dollars en 2008.

Elle précise les parts de marché de l'Opposante pour les jus dans la province de Québec et au Canada pour les années 2007 (39,8 % au Québec) et 2008 (46,3 % au Québec).

[30] M^{me} Nasserri déclare que les marques de commerce OASIS sont annoncées depuis de nombreuses années à la radio, à la télévision, dans les journaux et les magazines, sur Internet, à l'occasion d'événements spéciaux et dans le cadre de commandites et de concours partout au Canada. Lassonde a consacré plus de 1,4 million de dollars en 2006, plus de 200 000 \$ en 2007 et au-delà de 1,3 million de dollars en 2008 à la promotion des marques de commerce OASIS. Elle a produit en pièce NN-4 des exemples de documents promotionnels, notamment des prospectus et des coupons-rabais distribués entre 2003 et 2008. Des exemples de publicités faisant la promotion des marques de commerce OASIS

et publiées en 2008 dans des magazines canadiens comme *Châtelaine*, *Style Art Home*, *Canadian Living*, *Canadian House & Home* et *Today's Parent* ont été produits comme pièce NN-5. Plus de 9 millions de coupons-rabais ont été distribués.

[31] Des campagnes publicitaires ont été diffusées sur diverses chaînes thématiques anglophones comme Bravo, Food Channel et Showcase ainsi que sur des réseaux de télévision générale comme CBC, Global et CTV. M^{me} Nessari a produit un CD-ROM contenant des exemples de ces messages publicitaires télévisés. Au cours de l'été 2008, une campagne publicitaire a été diffusée dans l'Ouest canadien, sur des panneaux d'affichage exposés à Calgary, à Edmonton et à Vancouver.

[32] À titre d'exemples d'activités de commandite, M^{me} Nasseri cite la course Sun Run de Vancouver, pendant laquelle, en avril 2008, plus de 52 000 échantillons de jus OASIS et plus de 10 000 coupons-rabais ont été distribués. Des activités semblables ont eu lieu pendant le marathon OASIS de Montréal en septembre 2008, la course Sporting Life TORONTO en mai 2008, le marathon Toronto Waterfront de la Banque Scotia en septembre 2008 et la course ZOORun de Toronto en octobre 2008. On compte en outre la commandite de quatre salons commerciaux, à savoir le Metro Home Show de Toronto tenu en janvier 2008, le Wellness Show de Vancouver en février 2008, le Life Fest de Toronto en avril 2008 et le Women's Show de Calgary en février 2008. Les Fêtes de la Nouvelle-France, qui ont eu lieu à Québec en août 2008, comptent aussi parmi ces commandites.

[33] M^{me} Nasseri énumère les prix décernés aux divers produits portant une ou l'autre des marques de commerce OASIS depuis 1996. Elle a produit des extraits d'articles publiés dans des journaux et des magazines et qui font mention des prix décernés aux produits portant ces marques de commerce. Elle a produit des copies d'articles publiés depuis mars 1979 dans des journaux et des magazines au sujet des divers produits portant une ou l'autre des marques de commerce OASIS.

[34] Compte tenu de cette preuve, je conclus sans hésitation que la marque de commerce OASIS de l'Opposante est bien connue dans la province de Québec et est connue dans une certaine mesure ailleurs au Canada. Cependant, le caractère distinctif

qu'a acquis la marque OASIS se limite aux jus de fruits. La marque est connue dans une moindre mesure lorsqu'elle est employée en liaison avec des sorbets et de l'eau de source. Dans l'ensemble, ce facteur favorise nettement l'Opposante.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[35] Compte tenu de la preuve exposée ci-dessus, ce facteur favorise aussi nettement l'Opposante.

Le genre de marchandises et leurs voies commerciales

[36] Il n'est pas surprenant que ce facteur ait été le centre d'attention des deux parties, étant donné que les marques de commerce en cause sont identiques. Les Marchandises de la Requérante peuvent être décrites en termes généraux comme étant des produits de soins d'hygiène buccodentaires. Par conséquent, la Requérante soutient qu'il n'y a aucun rapport entre ses Marchandises et les produits de l'Opposante, notamment des jus de fruits, des sorbets et de l'eau de source, lesquels appartiennent à la catégorie générale des produits alimentaires et boissons.

[37] Selon l'Opposante, la preuve établit, au moyen de l'affidavit de M^{me} Chabot, qui était stagiaire en droit au cabinet de l'agent de l'Opposante au moment de la souscription de son affidavit, que les rince-bouches et les jus de fruits sont vendus dans les supermarchés et les pharmacies, parfois tout près les uns des autres. De fait, M^{me} Chabot affirme que le 26 octobre 2009, elle s'est rendue dans un supermarché METRO situé à Ville de Mont-Royal, au Québec, pour y repérer les rince-bouches et les produits alimentaires. Elle a photographié diverses allées. Elle s'est également rendue dans une pharmacie UNIPRIX de Montréal pour y repérer les rince-bouches et les produits alimentaires. Elle a là aussi photographié diverses allées. Sur l'une des photos, on peut voir que le rince-bouche vendu sous la marque de commerce LISTERINE est présenté tout près des jus. M^{me} Chabot s'est aussi rendue dans un supermarché PROVIGO de Montréal, au Québec, pour y repérer les rince-bouches et les produits alimentaires. Elle y a photographié diverses allées.

[38] Il ressort de cette preuve que les pharmacies et les supermarchés, du moins dans la province de Québec, offrent à leurs clients des jus de fruits et des rince-bouches.

[39] Les marchandises des parties sont de genres différents. L'Opposante vend des jus, et la demande d'enregistrement vise des produits de soins d'hygiène buccodentaires. Ce facteur favorise la Requérante.

[40] En ce qui concerne les voies commerciales, il ressort des éléments de preuve portés à ma connaissance que des rince-bouches sont offerts dans les supermarchés et que des jus sont également vendus dans les pharmacies. Les voies commerciales respectives des parties semblent se recouper jusqu'à un certain point.

Degré de ressemblance

[41] Les marques sont identiques.

Autres circonstances de l'espèce

[42] L'Opposante soutient que sa marque de commerce OASIS devrait bénéficier d'une plus large protection, puisqu'il s'agit d'une marque de commerce bien connue. Comme il a été mentionné, j'estime que la marque de commerce OASIS est bien connue dans la province de Québec, puisqu'elle y occupe 46,3 % des parts du marché des jus. Le paragraphe 6(2) de la Loi fait référence à l'emploi d'une marque de commerce « dans la même région ». Ainsi, si l'emploi de la Marque risque de causer de la confusion dans la province de Québec, ce facteur serait suffisant pour refuser la demande d'enregistrement de la Marque. Sur la question du territoire, je me reporte à l'arrêt *Masterpiece*, précité. La Cour suprême a clairement statué que le « critère qu'il convient d'appliquer pour décider s'il y a confusion est fondé sur l'hypothèse que tant les noms commerciaux que les marques de commerce sont employés "dans la même région", que ce soit le cas ou non » (au paragraphe 30).

[43] Un autre facteur important à prendre en considération pour décider s'il convient de reconnaître une protection plus étendue à une marque de commerce bien connue, est de savoir si la marque de commerce de l'Opposante désigne clairement un produit spécifique

ou si elle est employée en liaison avec une diversité de marchandises et de services [voir l'arrêt *Mattel, Inc.*, précité]. Les commentaires formulés par la Cour suprême dans l'arrêt *Mattel* portaient sur des marques de commerce célèbres (BARBIE, VIRGIN, APPLE). La marque de commerce OASIS n'a certainement pas atteint ce statut, même dans la province de Québec. Néanmoins, ces remarques peuvent servir de lignes directrices pour évaluer l'étendue de la protection qui pourrait être accordée à une marque de commerce bien connue.

[44] La preuve établit qu'il y a sur le marché un rince-bouche à saveur de citron. L'Opposante soutient que l'écart entre ses jus et les rince-bouches s'en trouve réduit. Par conséquent, il est vraisemblable qu'un consommateur qui connaît bien les jus de fruits de l'Opposante vendus en liaison avec la marque de commerce OASIS et qui voit des rince-bouches offerts en vente en liaison avec la Marque, suppose que ces produits proviennent de l'Opposante. Cette dernière prétend que le fait que les deux types de produits sont vendus au Québec dans les pharmacies et les supermarchés renforce cette conclusion.

[45] J'ai tenu compte de la jurisprudence invoquée par les parties. La décision, dans ces affaires, est fondée sur les faits. Dans certains cas cités par la Requérante, le facteur principal était l'absence de ressemblance entre les marques en cause.

[46] L'Opposante fait aussi valoir qu'elle est propriétaire d'une famille de marques de commerce OASIS, de sorte que l'étendue de la protection accordée à la marque de commerce OASIS devrait être plus importante. Dès le début, j'ai mentionné aux parties qu'il me semblait que la preuve établissait l'existence d'une famille de marques de commerce OASIS. À l'audience, il a été souligné que ma collègue P. Heidi Sprung, dans l'affaire *Industries Lassonde Inc. c. Philip Morris Products S.A.*, 2010 COMC 48 (CanLII), n'était pas convaincue que l'Opposante avait créé une famille de marques OASIS. De toute évidence, cette conclusion est liée à la preuve produite. Par conséquent, il est difficile d'importer de cette décision une conclusion fondée sur la preuve produite dans ce dossier. Quoi qu'il en soit, sans trancher de façon définitive que l'Opposante a prouvé l'existence d'une famille de marques de commerce OASIS, je me reporte aux commentaires formulés par ma collègue P. Heidi Sprung dans la décision *Industries*

Lassonde Inc., précitée, dans laquelle elle déclare qu'il semble que le concept de famille de marques de commerce s'applique lorsque les marchandises de la partie requérante sont des produits étroitement liés [voir *Manufacturiers de Bas de Nylon Doris Ltée c. Warnaco Inc.* (2004), 38 C.P.R. (4th) 519 (C.F. 1^{re} inst.)]. En l'espèce, on ne trouve pas cette relation étroite entre les Marchandises et les jus de fruits.

[47] Rien ne prouve que l'Opposante a étendu l'emploi de ses marques de commerce déposées à d'autres produits, à l'exception des sorbets et de l'eau de source.

[48] Je ne suis pas d'accord avec l'Opposante lorsque celle-ci soutient que selon la prépondérance des probabilités, un consommateur qui connaît bien les jus de fruits de l'Opposante vendus en liaison avec la marque OASIS pensera vraisemblablement que l'une quelconque des Marchandises vendues en liaison avec la Marque, en particulier le rince-bouche, provient de l'Opposante. Ma conclusion repose sur les faits suivants : il n'y a aucun lien entre les marchandises des parties. Il y a, d'une part, des jus, et de l'autre, des produits de soins d'hygiène buccodentaires. Le fait qu'on puisse trouver des jus et des rince-bouches, par exemple - puisqu'il s'agit de l'élément le plus susceptible de jouer en faveur de l'Opposante- dans les épiceries et les pharmacies au Québec ne suffit pas pour l'emporter sur la distinction qui existe dans le genre des marchandises. Je remarque que dans des décisions comme *Edelweiss Food Products Inc. c. World's Finest Chocolate Canada Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 256, dans laquelle les produits en cause étaient de la viande et du chocolat, deux produits alimentaires vendus dans les supermarchés, le registraire a conclu que ces produits sont intrinsèquement différents. Une conclusion similaire a été tirée dans l'affaire *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (gâteau aux fruits et sauce barbecue).

[49] Je ne suis pas prêt à admettre, comme le propose l'Opposante, qu'en raison de la renommée de la marque de commerce OASIS de l'Opposante, le registraire devrait refuser l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Marchandises.

[50] Je conclus que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas probabilité de confusion entre la

Marque et la marque de commerce OASIS de l'Opposante. Par conséquent, le deuxième motif d'opposition est également rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement et le caractère distinctif

[51] Lorsqu'elle invoque le motif fondé sur le droit à l'enregistrement, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de prouver qu'elle avait employé sa marque de commerce OASIS avant la date de production de la demande d'enregistrement et qu'elle n'avait pas abandonné cet emploi à la date de l'annonce [voir les paragraphes 16(3) et (5) de la Loi]. Quant au motif fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de démontrer qu'à la date de production de la déclaration d'opposition, sa marque de commerce OASIS était devenue suffisamment connue pour annuler tout caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58]. Une fois cette preuve faite, la Requérente a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n'est pas susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce précitée de l'Opposante, du fait qu'à la date pertinente, elle était adaptée à distinguer ou distinguait véritablement, partout au Canada, les Marchandises de celles de l'Opposante [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272].

[52] La preuve de l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce OASIS décrite au regard du motif d'opposition précédent est suffisante pour permettre de conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de ces deux motifs d'opposition additionnels. En conséquence, il appartient à la Requérente, sur qui repose dès lors le fardeau de preuve, de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'aux dates pertinentes, la Marque ne créait pas de confusion avec la marque de commerce OASIS de l'Opposante et qu'elle était adaptée à distinguer les Marchandises de celles de l'Opposante.

[53] La seule différence entre le motif d'opposition relatif à l'enregistrabilité fondé sur l'alinéa 12(1)*d*), d'une part, et celui concernant le droit à l'enregistrement fondé sur l'alinéa 16(3)*a*) et le caractère distinctif de la Marque fondé sur l'article 2 de la Loi, d'autre part, est que l'analyse des circonstances de l'espèce précisées au paragraphe 6(5) de la Loi se ferait aux dates pertinentes antérieures mentionnées ci-dessus. Ces dates antérieures n'auraient aucune incidence sur l'analyse des circonstances pertinentes de l'espèce que j'ai faite à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité.

[54] Par conséquent, ces motifs d'opposition sont rejetés.

Décision

[55] Exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Dominique Lamarche, trad. a.