

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 40

Date de la décision : 2021-03-03

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Monster Energy Company

Opposante

et

Chun Hua Lo

Requérante

**1,604,973 pour ICE MONSTER et
Dessin**

Demande

INTRODUCTION

[1] Chun Hua Lo (la Requérante), a fondé la marque ICE MONSTER et son entreprise à Taïwan en 1996. Les restaurants de la Requérante, qui ne vendent que des confiseries congelées, préparent ces confiseries sur place et elles ont figuré sur les listes des meilleurs desserts du monde. La Requérante a demandé l’enregistrement de sa marque de commerce ICE MONSTER & Dessin au Canada fondée sur l’emploi projeté en liaison avec divers services de confiseries congelées et de services de restauration.

[2] Monster Energy Company (l’Opposante) est la propriétaire légitime et le propriétaire en common law de la marque de commerce MONSTER et de nombreuses autres marques contenant

MONSTER, y compris, mais sans s'y limiter, MONSTER ENERGY et MONSTER ENERGY et dessin de griffes (collectivement, les marques MONSTER), en liaison avec des boissons énergisantes et pour lesquelles elle est reconnue comme chef de file dans l'industrie depuis de nombreuses années. Ses boissons énergisantes sont vendues aux États-Unis et dans environ 120 pays, et ses boissons énergisantes MONSTER continuent d'être la marque de boissons énergisantes ayant la plus grande croissance dans le monde entier. L'Opposante soutient que les consommateurs canadiens, en voyant la marque de commerce ICE MONSTER & dessin de la Requérante, penseraient qu'elle est en quelque sorte liée, associée ou approuvée par l'Opposante, compte tenu de la renommée qu'elle a acquise avec sa gamme de boissons énergisantes MONSTER.

[3] Pour les raisons qui suivent, cette demande est refusée à l'égard de la des produits visés par la demande et l'opposition est rejetée à l'égard des services visés par la demande.

LE DOSSIER

[4] Le Requérant a produit une demande pour la marque de commerce ICE MONSTER & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, le 4 décembre 2012, en fonction de l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits et services suivants :

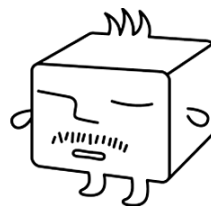
Produits

(1) Glace; crème glacée; confiseries congelées, nommément sorbet et yogourt glacé; glaces alimentaires aromatisées aux fruits, nommément suçons; glaces alimentaires aux fruits; sucettes glacées alimentaires contenant du lait; sucettes glacées alimentaires aromatisées au lait; glaces alimentaires aromatisées; glaçons.

Services

(1) Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de restauration; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte.

ICE MONSTER



[5] La demande revendique la date de priorité conventionnelle du 26 juillet 2012, en fonction des demandes de correspondance pour les produits et services produite à Taïwan.

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 20 juillet 2016.

[7] L'Opposante s'est opposée à la demande selon les motifs d'opposition établis ci-dessous le 19 septembre 2016 en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13 (la Loi). Cette Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois à la Loi concernent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure (voir l'article 70 de la Loi qui porte que l'article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[8] Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit : la demande de la Requérante ne satisfait pas aux exigences de l'article 30e) ou de l'article 30i) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable conformément à l'article 12(1)d) puisqu'elle crée de la confusion avec les enregistrements de l'Opposante n^{os} LMC690,588 pour MONSTER ENERGY et LMC936,039 pour MONSTER ASSAULT, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)a), de l'article 16(3)b) et de l'article 16(3)c) puisque la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce MONSTER ENERGY et MONSTER ASSAULT de l'Opposante, sa demande n^o 1,674,166 pour la marque de commerce MONSTER EHAB et/ou ses noms commerciaux MONSTER ENERGY, et la Marque n'est pas distinctive.

[9] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[10] La preuve de l'Opposante consiste en l'affidavit de Rodney Cyril Sacks, ainsi qu'en des copies certifiées des enregistrements de l'Opposante n^{os} LMC690,588 et LMC936,039. M. Sacks n'a pas été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[11] La Requérante a produit les affidavits de Chun Hua Lo et Christie Carlson. Aucun de ces auteurs d'affidavits n'a été contre-interrogé.

[12] Le 13 janvier 2021, la Requérante a demandé l'autorisation de modifier sa déclaration des services comme suit :

[TRADUCTION]

(1) Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de restauration; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte, tous les services susmentionnés relatifs à la fourniture de desserts congelés et à l'exclusion de la fourniture de boissons énergisantes.

[13] Cette modification a été acceptée par le registraire le 14 janvier 2021.

[14] Le Requérant et l'Opposante ont tous les deux produit un plaidoyer écrit. Une audience a eu lieu au cours de laquelle les deux parties étaient représentées.

FARDEAU DE PREUVE

[15] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter de son fardeau de preuve initial d'établir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

QUESTION PRÉLIMINAIRE – L'EMPLOI NE PEUT PAS S'APPLIQUER AU PROFIT DE L'OPPOSANTE

[16] La preuve de l'auteur de l'affidavit de l'Opposante, Rodney Cyril Sacks, sur la question de savoir si l'emploi démontré profite à l'Opposante, se limite à la déclaration suivante dans son affidavit :

[TRADUCTION]

1. Je suis le président et chef de la direction de **Monster Beverage Corporation** et de ses filiales, y compris **Monster Energy Company** (« Monster »¹), qui a également fait affaire sous le nom **Monster Beverage Company**, l'Opposante dans cette affaire.

[...]

¹La mention « Monster » dans cette Déclaration peut également inclure **Monster Energy Canada, Ltd.**, une filiale en propriété exclusive et licenciée de **Monster Energy Company**.

[17] La Requérante soutient que M. Sacks ne fournit pas de faits suffisants pour conclure que l'emploi de la marque de commerce décrite dans l'affidavit peut être attribué à l'Opposante. D'autre part, en se fondant sur la décision dans *Petro-Canada c 2946661 Canada Inc*, 1998 CanLII 9107 (CF), l'Opposant soutient que le fait que M. Sacks affirme être président et chef de la direction de Monster Beverage Corporation et de ses filiales, y compris Monster Energy Company (l'Opposante) et qu'il n'a pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire sur son affidavit, devrait être suffisant pour permettre à l'Opposante de bénéficier de l'article 50 de la Loi.

[18] Je suis d'accord avec la Requérante pour dire que la preuve de M. Sack est insuffisante pour que je tire une conclusion voulant que l'emploi des marques MONSTER ENERGY ou MONSTER ASSAULT profite à l'Opposante en vertu de l'article 50 de la Loi pour les raisons suivantes. Premièrement, la déclaration de M. Sack selon laquelle il est président et chef de la direction de Monster Beverage Corporation et de ses filiales, y compris l'Opposante et sa filiale et licenciée Monster Energy Canada Ltd., ne me permet pas de conclure que l'Opposante contrôlait la nature ou la qualité des produits fournis par Monster Beverage Corporation ou Monster Energy Canada Ltd. Cette situation n'est pas une situation où le président ou l'administrateur d'un propriétaire de société est également le président ou l'administrateur de l'utilisateur de la marque de commerce, comme dans *Petro-Canada c 2946661 Canada Inc.*, précité.

[19] Deuxièmement, il n'y a aucune preuve démontrant le contrôle requis. M. Sacks n'affirme pas que l'Opposante avait le contrôle de la nature ou de la qualité des produits, comme l'exige l'article 50(1), ne fournit aucun fait démontrant qu'un tel contrôle existe ou ne fournit qu'une copie d'un accord de licence qui prévoit explicitement le contrôle requis [voir *Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 1, 91 CPR (4th) 248, au para 84].

[20] Troisièmement, ni la relation d'affaires entre Monster Beverage Corporation et Monster Energy Company, une filiale qui fait également affaire sous le nom de Monster Beverage Company, ni la relation entre Monster Energy Canada Ltd. et Monster Energy Company, ne sont suffisantes pour sous-entendre le contrôle. À cet égard, le simple fait qu'un propriétaire inscrit et une licenciée sont des sociétés liées ne suffit pas à établir l'existence d'un contrôle en vertu d'une licence en vertu de l'article 50 [voir *MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc* (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC) et *3082833 Nova Scotia Co c Lang Michener LLP*, 2009 CF 928 (CF)].

[21] Par conséquent, même si je ne doute pas que Monster Beverage Corporation mène une activité très sophistiquée en raison de ses ventes à l'échelle mondiale et de sa réputation mondiale, en l'absence de preuve sur la façon dont elle assure une licence adéquate pour ses filiales et ses licenciés, je ne conclus pas que la preuve de M. Sack est suffisante pour que je conclue que l'emploi des marques MONSTER ENERGY ou MONSTER ASSAULT profite à l'Opposante en vertu de l'article 50 de la Loi.

[22] J'aborderai plus en détail l'incidence de cette constatation dans mon analyse relative à la confusion ci-dessous.

MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

Non-conformité – article 30*i*)

[23] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada parce que la Requérante était au courant des marques de commerce ou des noms commerciaux de l'Opposante.

[24] L'article 30*i*) de la Loi exige simplement qu'une requérante déclare dans sa demande d'enregistrement qu'elle est convaincue qu'elle a droit d'enregistrer sa marque de commerce. Lorsqu'une requérante a fait une déclaration exigée par l'article 30*i*), ce motif ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la mauvaise foi de la requérante est établie [voir *Sapodilla Co Ltd v Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. La simple connaissance de l'existence d'une marque de commerce d'une opposante n'étaye pas en soi une allégation selon laquelle une requérante n'aurait pas pu être convaincue de

son droit d'employer la marque [voir *Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)].

[25] En l'espèce, la Requérante a fourni la déclaration nécessaire et il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Non-conformité – article 30e)

[26] L'Opposante soutient en outre que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi parce que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque parce qu'elle employait déjà la Marque au Canada ou n'avait jamais eu l'intention d'employer la Marque en liaison avec chacun des produits et services visés par la demande.

[27] L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui ni observation concernant ce motif d'opposition. Le motif d'opposition en vertu de l'article 30e) peut donc être rejeté sommairement au motif que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à cet égard.

Absence de droit à l'enregistrement – article 16(3)b)

[28] L'Opposante fait valoir que la Marque créait de la confusion avec la demande n° 1,674,166 produite antérieurement par l'Opposante pour la marque de commerce MONSTER REHAB.

[29] Toutefois, l'article 16(3)b) de la Loi exige que l'Opposante démontre que ses demandes d'enregistrement avaient été produites avant la date de priorité de production de la demande de la Requérante [*Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft c MONCLER S.P.A., une entreprise constituée en société formant une société de capitaux de nationalité italienne*, 2020 COMC 83, au para 47]. Étant donné que la demande de l'Opposante a été produite le 25 avril 2014, et par conséquent, n'est pas antérieure à la date de priorité de la Requérante du 26 juillet 2012, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau en vertu de ce motif. Ce motif est donc également rejeté de façon sommaire.

AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

Non-enregistrabilité – article 12(1)d)

[30] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce suivantes appartenant à l'Opposante, les enregistrements n^{os} LMC690,588 pour la marque de commerce MONSTER ENERGY et LMC936,039 pour la marque de commerce MONSTER ASSAULT. La date pertinente pour ce motif est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[31] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et j'ai consulté le registre pour confirmer que les enregistrements existent bel et bien [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Je dois maintenant décider, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de causer de la confusion avec l'un ou l'autre de ces enregistrements.

Test en matière de confusion

[32] Le test pour trancher la question de la confusion est établi à l'article 6(2) de la Loi qui indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice [voir également *Obsidian Group Inc c Canada (Procureur général)*, 2020 586 FC].

[33] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les

idées qu'elles suggèrent, ainsi que toute autre circonstance pertinente de l'espèce. Cette liste indique des facteurs qui ne sont pas exhaustifs et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir, en général, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)].

[34] Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada a indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énumérés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

Article 6(5)a – caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle chaque marque de commerce est devenue connue

[35] La marque MONSTER ENERGY de l'Opposante n'est pas intrinsèquement forte parce que les deux composantes suggèrent que ces boissons donneront beaucoup d'énergie à ceux qui en consomment [*Hansen Beverage Company c Rainbow S.P.A.*, 2010 COMC 19, au para 15]. Je considère que le mot « monster » [monstre] dans la marque MONSTER ASSAULT de l'Opposant signifie également « huge » [énorme], mais en liaison avec le mot ASSAULT, il est intrinsèquement plus fort que MONSTER ENERGY en ce sens qu'il ne témoigne pas du caractère ou de la qualité des boissons de l'Opposante.

[36] La Marque de la Requérante n'est pas non plus intrinsèquement forte, puisque le mot ICE et la conception du [TRADUCTION] « monstre en glaçons » indiquent le caractère des produits et services visés par la demande de la Requérante, c'est-à-dire, des produits en glace et des restaurants qui vendent de tels produits. Le mot MONSTER dans la Marque de la Requérante décrit simplement l'élément de dessin de la Marque.

[37] En ce qui a trait à la mesure dans laquelle les marques des parties sont connues, la Marque de la Requérante est fondée sur l'emploi projeté et la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi à ce jour.

[38] En revanche, l'Opposante soutient que ses marques MONSTER ont acquis un caractère distinctif important au Canada au point où elles peuvent maintenant être considérées comme

étant bien connues ou célèbres. À cet égard, l'Opposante s'appuie sur la preuve de M. Sacks qui prévoit ce qui suit :

- Les marques de Monster, y compris sa célèbre icône de griffe et ses marques MONSTER et MONSTER ENERGY sont bien connues aux États-Unis et au Canada [Sacks, para 5].
- Monster est la propriétaire légitime de la marque de commerce MONSTER et de nombreuses autres marques de commerce contenant MONSTER, y compris, mais sans s'y limiter, MONSTER ENERGY, et deux dessins de griffes MONSTER ENERGY, collectivement appelés les marques MONSTER [Sacks, para 6].
- Monster vend ou a vendu une gamme exhaustive de ses boissons MONSTER ENERGY au Canada, y compris MONSTER ASSAULT [Sacks, para 12].
- Monster vend et/ou est au courant des ventes par des tiers de ses boissons énergisantes MONSTER aux consommateurs partout aux États-Unis et dans environ 120 pays et territoires dans le monde.
- Depuis le lancement de MONSTER ENERGY en 2002, Monster a vendu plus de 23,75 milliards de canettes de boissons MONSTER dans le monde [Sacks, para 13].
- Au fil du temps, Monster a élargi la gamme de produits vendus sous les marques MONSTER pour inclure plus de deux douzaines de marques MONSTER, appelées collectivement les boissons énergisantes MONSTER [Sacks, para 11].
- La gamme de boissons MONSTER ENERGY a été lancée au Canada en 2003 [Sacks, para 9].
- Les ventes en gros approximatives de boissons énergisantes MONSTER vendues au Canada étaient de 613 millions de dollars pour la période allant du lancement en 2003 jusqu'au 30 septembre 2016 [Sacks, para 14].
- Les boissons de MONSTER sont vendues dans plus de 33 000 points de vente au total dans les magasins de détail, les stations-service et d'autres points de vente tels que les épiceries, les pharmacies et les magasins de vente sur place [Sacks, para 16].
- La stratégie de marketing de Monster n'est pas conventionnelle; elle alloue la majeure partie de son budget de marketing, de publicité et de promotion aux endossements d'athlètes et au parrainage de compétitions d'athlétisme et d'autres événements [Sacks, para 20 et 21].
- Grâce à sa stratégie de marketing, Monster est largement exposée à la télévision, sur Internet, dans les magazines et pendant des événements en direct [Sacks, para 20].

- Depuis 2002, Monster a dépensé 4,3 milliards de dollars américains pour la publicité, la commercialisation et la promotion de ses boissons énergisantes MONSTER dans le monde entier [Sacks, para 25].
- Pour la période de 2011 jusque et y compris septembre 2016, Monster a dépensé plus de 147 millions de dollars américains pour la publicité, la commercialisation et la promotion de ses boissons énergisantes MONSTER au Canada [Sacks, para 25].
- Monster alloue une grande partie de budget de marketing, de publicité et de promotion aux endossements d'athlètes et au parrainage de compétitions d'athlétisme, et d'autres événements y compris les courses de Formule 1, les Grands prix de moto et le supercross [Sacks, para 31 à 115].
- En tant que commanditaire de divers événements de la série Supercross de MONSTER ENERGY au Canada depuis 2008, les marques de l'Opposante MONSTER ENERGY ont été très exposées, y compris la participation en direct à un événement en 2013 à Toronto, en Ontario, de près de 50 000 personnes [Sacks, para 78].
- L'Opposante a également parrainé divers événements canadiens, y compris les Canadian Energy Motocross Nationals, le Shred Show au festival mondial de ski et de planche à neige, ainsi que d'autres événements musicaux, cinématographiques et sportifs depuis 2007 [Sacks, para 116 à 123; 128 à 130].
- L'Opposante emploie également Internet et les médias sociaux comme autre forme de publicité, avec 1,3 million de visites de Canadiens pour la période du 1^{er} septembre 2010 au 31 décembre 2016, à son site Web à www.monsterenergy.com [Sacks, para 132].

[39] M. Sacks a fourni des chiffres de vente et de publicité importants pour la marque MONSTER de boissons énergisantes, tant à l'échelle internationale qu'au Canada. Je remarque également que bon nombre des pièces jointes à son affidavit affichent une ou plus des marques de commerce MONSTER ENERGY de l'Opposante. Ce que M. Sacks n'a pas fourni, toutefois, est une ventilation des ventes totales au Canada de chacun des Produits de l'Opposante vendus en liaison avec chacune de ses marques MONSTER sur une base annuelle depuis la date de premier emploi revendiquée. De plus, comme il est indiqué ci-dessus, je ne suis pas en mesure de conclure dans quelle mesure, s'il y a lieu, l'emploi des marques MONSTER ENERGY et MONSTER ASSAULT profite à l'Opposante, et, par conséquent, dans la mesure dans laquelle les marques de l'Opposante sont devenues comme les marques de l'Opposante [*Boehringer Ingelheim Pharma KG c Braintree Laboratories Inc*, 2004 CarswellNat 4704 (COMC)].

[40] Compte tenu de ce qui précède, je ne crois pas que ce facteur favorise l'une ou l'autre des parties.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

[41] La demande d'enregistrement de la Marque est fondée sur l'emploi projeté et le Requéran n'a produit aucune preuve d'emploi. Il y a emploi des marques MONSTER ENERGY et MONSTER ASSAULT au Canada. Toutefois, comme il a été mentionné ci-dessus, il n'est pas clair que l'emploi qui a eu lieu était conforme à l'article 50 de la Loi et, par conséquent, il n'est pas clair si l'emploi qui a eu lieu avait profité à l'Opposante. Ce facteur ne favorise pas non plus ni l'une ni l'autre des parties.

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

[42] Lors de l'examen des produits et services des parties, c'est l'état déclaratif des produits et services dans la demande et l'enregistrement de marques de commerce des parties qui régissent la question de la confusion découlant de l'article 12(1)d) [voir *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Dale Bohna* (1984) 1994 CanLII 3534 (CAF), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Ces déclarations doivent toutefois être lues de manière à déterminer la nature probable de l'entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être compris dans la formulation. À cet égard, une preuve des commerces réels des parties est utile, en particulier lorsqu'il y a une ambiguïté quant aux produits ou services visés dans la demande ou l'enregistrement en cause [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 1996 CanLII 3963 (CAF), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[43] Les marques MONSTER de l'Opposante sont employées en liaison avec divers types de boissons. Bien que la Marque soit associée à des confiseries congelées fabriquées avec de la glace, les services de bar, de café, de cafétéria, de restauration, de restaurant libre-service, de casse-croûte visés par la demande ont tous été modifiés pour inclure la restriction suivante : [TRADUCTION] « tous les services susmentionnés relatifs à la fourniture de desserts congelés et à l'exclusion de la fourniture de boissons énergisantes ».

[44] L'agent de l'Opposante soutient que les produits des parties appartiennent à la même catégorie générale qu'ils sont tous des aliments de base. Je conviens que les produits et services

des parties sont liés à la mesure dans laquelle les produits des deux parties comprennent des aliments ou des boissons et des services connexes.

[45] En ce qui a trait aux voies de commercialisation des parties, la preuve de l'Opposante démontre que les boissons énergisantes arborant les marques MONSTER sont vendues dans plus de 33 000 points de vente au détail au Canada, y compris les magasins de détail, les stations-service, les épicerie et les pharmacies [Sacks, para 11 et 12].

[46] En revanche, la preuve de la Requérante comprend les renseignements suivants :

- La marque et l'entreprise ICE MONSTER ont été créées à Taïwan en 1996.
- Les restaurants ICE MONSTER sont actuellement ouverts dans trois pays : Taïwan (2 emplacements), la Chine (12 emplacements) et le Japon (3 emplacements).
- La Requérante délivre une licence d'emploi de la marque de commerce et aux franchisés du restaurant pour emploi avec les produits et services visés par la demande.
- Aucun emplacement n'est ouvert au Canada, mais l'auteur de l'affidavit a l'intention de le faire et s'est rendu à Vancouver, Colombie-Britannique, à l'été 2017 pour explorer la possibilité d'y ouvrir un emplacement de franchise en 2018.
- La future franchise canadienne offrira les produits visés par la demande, ainsi que les produits, les services et l'image de marque seraient les mêmes ou semblables aux emplacements à Taïwan, en Chine et au Japon pour maintenir une uniformité mondiale.
- Tous les produits ICE MONSTER sont vendus dans les restaurants de marque ICE MONSTER qui offrent des services sur place ou pour emporter.
- Les produits de la Requérante sont préparés sur place dans les restaurants ICE MONSTER.
- ICE MONSTER a été présenté dans des articles en ligne de CNN et de Travel & Leisure, comme l'un des meilleurs desserts au monde; et sur *www.tripadvisor.ca* comme l'un des meilleurs desserts de Taipei; ICE MONSTER a également reçu un Certificat d'excellence pour son emplacement à Taïwan en 2014, qui est décerné aux entreprises ayant des critiques toujours positives.

[47] L'Opposante soutient que les voies de commercialisation proposées par la Requérante ne sont pas pertinentes puisque l'état déclaratif des produits dans sa demande ne se limite pas à la façon dont la Requérante propose de vendre les produits visés par la demande.

[48] Je suis d'accord. Même s'il ressort d'un examen de la preuve que le type probable d'entreprise de la Requérante préparerait ses confiseries congelées sur place et vendrait uniquement ses produits dans ses restaurants ICE MONSTER, l'état déclaratif des produits dans sa demande n'empêche pas la requérante de vendre ses produits par les mêmes voies de commercialisation de l'Opposante, y compris les dépanneurs et les épicerie [voir *Cartier Men's*

Shops Ltd c Cartier Inc (1981), 58 CPR (2d) 68, (CF 1^{re} inst), à la p. 73; *Eminence SA c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1977), 39 CPR (2d) 40, (CF 1^{re} inst), à la p. 43]. J'en conclus donc que les voies de commercialisation des parties pourraient se chevaucher en ce qui a trait aux produits des parties.

[49] On ne peut toutefois pas en dire autant des services de la Requérante. Étant donné que la Requérante a limité ses services à des services de bar, de café, de cafétéria, de restauration, de restaurant libre-service, de casse-croûte, *qui ont tous trait à la fourniture de desserts congelés et à l'exclusion de la fourniture de boissons énergisantes* (italiques ajoutés), j'estime que les voies de commercialisation pour les services de la Requérante ne chevaucheraient pas les voies de commercialisation des produits de l'Opposante.

Article 6(5)e) – degré de ressemblance entre les marques de commerce

[50] Comme je l'ai indiqué précédemment, dans *Masterpiece*, la Cour suprême a énoncé que le degré de ressemblance entre les marques a souvent le plus grand effet sur l'analyse de la confusion [voir aussi *Beverley Bedding & Upholstery Co v Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst), à la p. 149, confirmé 60 CPR (2d) 70] et elle a choisi de commencer son test en matière de confusion en considérant ce facteur. Bien que la Cour suprême ait également fait observer aux fins du caractère distinctif, que si le premier mot d'une marque de commerce peut être le plus important, [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)], l'importance de ce facteur diminue si la première composante est suggestive ou descriptive [voir *Reno-Dépôt c Homer TLC Inc* (2009), 84 CPR (4th) 58 (COMC), au para 58].

[51] Comme nous l'avons mentionné plus haut, le premier élément de la marque de la Requérante est le mot ICE qui évoque une caractéristique des produits visés par la demande. Je considère que les deux autres composantes de la Marque de la Requérante, à savoir le mot MONSTER et la conception d'un personnage à moustaches avec des mains et des pieds courts qui s'étendent de son corps en forme de cube (« le monstre en forme de glaçon »), sont tout aussi frappantes. Je considère également que le mot MONSTER est l'élément le plus frappant des deux marques de l'Opposante. Il y a donc un degré élevé de ressemblance entre les marques en

ce qui a trait au son, puisque l'élément de dessin de la Requérante ne serait vraisemblablement pas sonore lorsque la marque est prononcée.

[52] La ressemblance entre les marques en apparence n'est toutefois pas aussi forte, puisque la Marque est une marque figurative qui représente le mot ICE à l'intérieur d'un rectangle noir et le dessin de l'homme en glaçons. Les marques suggèrent également différentes idées, comme le Mark suggère un monstre fait de glace et le design du monstre en glaçons renforce cette idée. Toutefois, dans les deux marques de l'Opposante, le mot MONSTER est employé comme synonyme d'énorme, grand ou extrême. La marque MONSTER ENERGY suggère donc que boire les boissons de l'Opposante donnera au consommateur d'énormes quantités d'énergie, tandis que MONSTER ASSAULT suggère une attaque intense ou violente.

Autres circonstances de l'espèce – preuve de l'état du registre

[53] La preuve de l'état du registre favorise un requérant lorsqu'il peut être démontré que la présence d'un élément commun dans les marques ferait en sorte que les consommateurs portent une plus grande attention aux autres caractéristiques de ces marques de commerce et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, au para 42]. Les déductions concernant l'état du marché ne peuvent être tirées de ces éléments de preuve dans deux situations : un grand nombre d'enregistrements pertinents sont trouvés; et/ou il y a preuve d'emploi commun dans le marché des marques d'une tierce partie pertinente [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, aux para 41 à 46; et *Cie Gervais Danone c Astro Dairy Products Ltd*, 1999 CanLII 7656 (CF)]. Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte celles qui (i) sont déposées ou autorisées et basées sur l'emploi; (ii) celles qui concernent des produits et services similaires à ceux des marques en cause et (iii) celles qui incluent l'élément en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197; *Allergan Inc c Lancôme Parfums & Beauté & Cie, société en nom collectif* (2007), 64 CPR (4th) 147 (COMC), à la p. 169].

[54] Christie Carlson, parajuriste auprès des agents de marques de commerce de la Requérante, fournit les résultats d'une recherche qu'elle a effectuée en 2017 pour toutes les demandes de marques de commerce actives et tous les enregistrements contenant le mot

MONSTER au Canada pour emploi avec des suppléments d'énergie, des suppléments liquides, des boissons, des aliments ou des services de boissons alimentaires. Les résultats qu'elle présente à la Pièce C de son affidavit n'incluent pas les marques des parties, les marques visées à l'article 9 et les marques qui n'étaient pas associées aux suppléments, aux boissons, aux aliments ou aux services d'aliments et de boissons.

[55] L'Opposante a soulevé plusieurs objections quant à la pertinence de la preuve de M^{me} Carlson. Toutefois, certaines de ces objections m'obligeraient à exercer mon pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre à la date d'aujourd'hui afin de confirmer de telles affirmations. Bien qu'il y ait diverses situations où le registraire exercera son pouvoir discrétionnaire, je ne suis au courant d'aucune jurisprudence où le registraire a exercé son pouvoir discrétionnaire pour vérifier le registre afin de déterminer si un argument fondé sur l'état de la preuve au registre est fondé [voir *La Cornue c Rogers Media Inc*, 2017 COMC 148]. Comme l'a fait remarquer mon ancien collègue, le membre Carrière dans *Hunter Douglas Inc c Blinds To Go Inc*, 2007 CanLII 80854 (CA COMC), s'il y a des inexactitudes dans l'état de la preuve au registre, c'est à la partie qui veut soulever cette question de déposer des preuves à l'appui de sa prétention. De plus, il n'y a aucun intérêt public à ce que le registraire cherche à aider une partie en vérifiant l'état du registre afin de corriger toute lacune dans la preuve d'une partie [voir *John Labatt Limited c WCW Western Canada Water Enterprises Inc* (1991), 39 CPR (3d) 442 (COMC)].

[56] À mon avis, les marques suivantes, que M^{me} Carlson a repérées, sont les plus pertinentes en l'espèce en ce sens qu'il s'agit de marques déposées qui incorporent le mot MONSTER comme préfixe dans le domaine général dans lequel les parties exercent leurs activités :

MONSTER (LMC740504); MONSTER CEREALS (LMC405258); MONSTER MUNCH (LMC274266); MONSTER STICKS (LMC696998); MONSTERBURGER (LMC281799); MONSTER AMINO (LMC817111); MONSTER CREATINE (LMC853893); MONSTER MAIZE (LMC817,114); MONSTER MASS (LMC817,115); MONSTER MILK (LMC918006); MONSTER MILKSHAKES (LMC810195); MONSTER PUMP (LMC817113); MONSTER STACK (LMC817112); MONSTER SUCKER (LMC614432); MONSTER SUCKER & Dessin (LMC614,539), MONSTER VINEYARDS (LMC750078); MONSTER GYM (LMC582,583);

[57] Toutefois, à la suite de la décision dans *McDowell*, précité, je ne suis pas certaine que 17 enregistrements pertinents sans preuve de l'emploi de ces marques sur le marché suffisent à tirer une conclusion significative sur l'état du marché. Je me réfère également à la décision dans *McDowell c The Body Shop International PLC*, 2017 CF 581, où la Cour a conclu que l'absence de preuve que la marque était employée relativement à des produits similaires à ceux des parties était suffisante pour conclure que la Commission avait commis une erreur en tirant une inférence négative simplement de l'état du registre.

[58] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que ce facteur favorise la Requérante dans une mesure restreinte.

Autre circonstance de l'espèce – aucune preuve de renommée pour un large éventail de produits et de services

[59] L'agent de la Requérante a également présenté des observations concernant la question de la renommée des marques de commerce de l'Opposante et de savoir si cette renommée est ou non de nature à créer de la confusion dans un large éventail de produits et de services.

[60] Je suis d'accord avec la Requérante pour dire que l'Opposante n'a pas établi que ses marques de commerce devraient être considérées comme des marques célèbres de sorte que la portée de la protection qui leur est accordée puisse s'étendre aux produits et services au-delà de ceux qui sont indiqués dans son enregistrement. Toutefois, je ne conclus pas que cela aura une incidence négative sur l'Opposante, puisque je ne conclus pas que les produits et services des parties en l'espèce (c.-à-d. les confiseries à base de glace et les services de restauration par rapport aux boissons énergisantes) sont presque aussi différents que ceux de *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 (c.-à-d. les poupées par rapport aux services de restauration), l'une des affaires invoquées par la Requérante. De plus, comme je l'ai mentionné plus haut, l'article 6(2) indique que la confusion entre deux marques de commerce pourrait être probable que les produits appartiennent ou non à la même catégorie générale. En l'espèce, les produits des parties sont de la même catégorie générale.

Conclusion

[61] La Requérante a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques. Après examen de l'ensemble des circonstances environnantes, y compris en particulier du degré élevé de ressemblance entre les marques en ce qui a trait au son, la réputation de la marque MONSTER ENERGY, et du fait que les produits des parties sont reliés et que leurs voies de commercialisation pourraient se chevaucher, je conclus que les probabilités quant à la probabilité de confusion entre la Marque de la Requérante et la marque de l'Opposante pour les produits des parties sont égales. Lorsque les probabilités sont égales, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau. Autrement dit, la Requérante ne m'a pas convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, un Canadien qui a un souvenir imparfait des marques MONSTER ENERGY et MONSTER ASSAULT de l'Opposante associées aux boissons ne présumerait pas, de première impression, que les confiseries congelées de la Requérante proviennent de la même source ou sont autrement liées ou associées aux produits de l'Opposante. L'opposition fondée sur l'article 12(1)d) est donc accueillie concernant les produits visés par la demande.

[62] Je rejette toutefois le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) en ce qui a trait aux services visés par la demande. J'estime que les voies de commercialisation entre les produits de l'Opposante et les services de la Requérante suffisent pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante. Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est donc rejeté à l'égard des services visés par la demande.

Absence de caractère distinctif – article 2

[63] L'Opposante fait également valoir que la Marque n'est pas distinctive et qu'elle n'est pas en mesure de distinguer les produits et services de la Requérante des produits et services de l'Opposante.

[64] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif, l'Opposante doit démontrer qu'en date de la première opposition, elle, ou quelqu'un dont l'emploi lui profitait, avait acquis une réputation importante en la marque MONSTER ENERGY [voir *Boehringer Ingelheim*, précité, et *Bojangles' International LLC v Bojangles Café Ltd*

(2006)] afin de nier le caractère distinctif de la Marque [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 412, à la p. 424 (CAF)].

[65] Dans la mesure où l'Opposante s'est acquittée de son fardeau en vertu de ce motif, à mon avis, les différences dans les dates importantes entre ce motif et le motif prévu à l'article 12(1)d n'auraient pas eu d'incidence importante sur la détermination de la question de la confusion entre les marques de commerce des parties. Par conséquent, ma conclusion ci-dessus s'appliquerait à ce motif d'opposition qui aurait également réussi en partie.

Autres motifs d'opposition

[66] Les autres motifs d'opposition se fondent également sur la détermination de la question de la probabilité de confusion entre la marque et les marques MONSTER ENERGY et MONSTER ASSAULT de l'Opposante et le nom commercial MONSTER ENERGY ou MONSTER ENERGY COMPANY. La date pertinente pour évaluer la probabilité de confusion relativement aux motifs d'absence de droit à l'enregistrement est la date de priorité de la Requérante.

[67] D'après la preuve fournie, je ne suis pas convaincue que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve en vertu de l'un ou l'autre des motifs d'absence de droit à l'enregistrement, puisqu'elle n'a pas démontré que l'emploi de ses marques de commerce ou de ses noms commerciaux ait été à son avantage.

[68] J'ajouterai que même si l'Opposante s'était acquittée de son fardeau en vertu de l'un ou l'autre de ces motifs ou des deux, les différences dans les dates pertinentes entre ces motifs et le motif prévu à l'article 12(1)d n'auraient pas eu d'incidence importante sur la détermination de la question de la confusion entre les marques de commerce des parties. Par conséquent, ma conclusion ci-dessus aurait également été appliquée à ces motifs d'opposition qui auraient partiellement été accueillis.

DISPOSITION

[69] À la lumière de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement en ce

qui a trait aux produits visés par la demande et je rejette l'opposition en ce qui a trait aux services visés par la demande en vertu de l'article 38(12) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE 2021-01-18

COMPARUTIONS

Gabriel St-Laurent

Pour l'Opposante

Paul Braunovan

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Robic

Pour l'Opposante

Coastal Trademark Services

Pour la Requérante