

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20101108

Dossier : T-523-10

Référence : 2010 CF 1098

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2010

En présence de monsieur le juge Boivin

ENTRE :

HANSEN BEVERAGE COMPANY

demanderesse

et

RAINBOW S.P.A

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Il s'agit d'un appel formé par Hansen Beverage Company (Hansen Beverage) conformément au paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à l'encontre de la décision datée du 2 février 2010 par laquelle la registraire de la Commission des oppositions des marques de commerce a rejeté l'opposition de Hansen Beverage à la demande d'enregistrement de la marque de commerce MONSTER ALLERGY, portant le numéro 1,289,511, présentée par Rainbow S.P.A (Rainbow).

[2] Le 7 avril 2010, Hansen Beverage a formé un appel à l'encontre de la décision de la registraire au moyen d'un avis de demande déposé à la Cour fédérale. Hansen Beverage demande à cette Cour d'annuler la décision de la registraire, de faire droit à l'opposition de Hansen Beverage et de refuser l'enregistrement de la marque de Rainbow.

[3] Rainbow n'a déposé aucun avis de comparution et ne participe pas au présent appel.

Les faits pertinents

[4] Le 10 février 2006, Rainbow a présenté la demande d'enregistrement n° 1,289,511 pour la marque de commerce MONSTER ALLERGY sur le fondement de l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : « calendriers, livres dans le domaine des nouveautés pour enfants et contes de fée, livres d'exercices, matières plastiques pour modeler, papeterie, notamment carnets de croquis, agendas, stylos, crayons, règles non graduées, règles non divisées, règles non graduées, stylos-feutres, étuis à crayons, porte-documents, papier couché, papier à écrire, papier à photocopie, cartes de souhaits, rubans adhésifs de papeterie; vestes, pantalons, jeans, gants, chaussettes, chandails, cardigans, ceintures, tenues d'entraînement, chemises sport, polos, tee-shirts, chemisiers, paletots, imperméables, costumes, jupes, pulls, sous-vêtements, pyjamas, tiroirs, culottes de golf, soutiens-gorge, jupons, gilets, bikinis et vêtements de plage, chapeaux et casquettes; chaussures, bottes, pantoufles et sandales; bonbons, barres de friandises, gomme à mâcher, chocolat, tablettes de chocolat, sirop au chocolat, œufs au chocolat, cacao, boissons de cacao avec lait, café, cornets de crème glacée, crème glacée, biscuits, flocons de maïs, craquelins, croustilles, décorations à gâteau comestibles,

nougat, crêpes, pâtés pantins, tartes, pizza, sandwiches, thé, boissons à base de thé avec aromatisant aux fruits, caramel au beurre, sucettes » .

[5] La demande a fait l'objet d'une annonce à des fins d'opposition dans l'édition du 27 septembre 2006 du *Journal des marques de commerce*.

[6] Le 27 février 2007, Hansen Beverage a déposé, à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque de commerce, une déclaration d'opposition fondée sur les alinéas 38(2)a), 38(2)c) et 38(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce*. Les trois motifs d'opposition se résument comme suit :

1. Alinéa 38(2)a)

a. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30e) de la Loi, puisque la défenderesse (Rainbow) n'avait l'intention ni d'employer la marque de commerce MONSTER ALLERGY au Canada à compter de la date de la demande, ni d'employer la marque de commerce MONSTER ALLERGY comme marque de commerce.

b. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi, puisque, au moment de la demande, la défenderesse était informée de l'emploi antérieur de la marque de commerce MONSTER ENERGY et de la demande d'enregistrement antérieure, qui était en traitement, de la demanderesse (Hansen Beverage) à l'égard de cette marque, à savoir la demande n° 1,203,689 (maintenant enregistrée sous le n° d'enregistrement 690,588), et qu'elle ne pouvait pas, étant donné la probabilité de la confusion entre les marques en question, être convaincue de son droit d'employer la marque de commerce MONSTER ALLERGY.

2. Alinéa 38(2)c)

La défenderesse n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce MONSTER ALLERGY aux termes des alinéas 16(3)a) et b) de la Loi. À la date où la demande a été déposée, la marque de commerce MONSTER ALLERGY créait de la confusion avec la marque de commerce MONSTER ENERGY de la demanderesse, qui a été employée très largement au Canada par la demanderesse et à l'égard de

laquelle la demanderesse avait antérieurement déposé une demande d'enregistrement.

3. Alinéa 38(2)d)

La marque de commerce MONSTER ALLERGY n'est pas, et ne peut pas être, distinctive des marchandises de la défenderesse compte tenu du fait que, à la date de la déclaration d'opposition, la marque de commerce MONSTER ENERGY avait été très largement employée au Canada en liaison avec des boissons et que la marque de commerce de la demanderesse et la marque de commerce de la défenderesse créent de la confusion. En conséquence, la marque de commerce MONSTER ALLERGY n'est pas adaptée aux marchandises de la défenderesse et ne distingue pas ces marchandises de celles de la demanderesse.

[7] Dans une contre-déclaration datée du 13 juin 2007, Rainbow a nié chacune des allégations faites dans la déclaration d'opposition.

[8] À l'appui de sa déclaration d'opposition déposée le 7 avril 2008, Hansen Beverage a également déposé un affidavit souscrit par Rodney Sacks, président et directeur général de Hansen Natural Corporation et de ses filiales, y compris Hansen Beverage Company, et une copie certifiée de l'enregistrement au Canada n° LMC690,588 à l'égard de la marque de commerce MONSTER ENERGY.

[9] Rainbow a déposé des affidavits souscrits par Jane Buckingham, chercheuse en marques de commerce, et par Susan Burkhardt, technicienne juridique. Aucun des souscripteurs d'affidavit n'a été contre-interrogé. Seule Hansen Beverage a présenté un plaidoyer écrit. Une audience n'a pas été requise.

La décision de la Commission des oppositions

[10] Le 2 février 2010, la registraire de la Commission des oppositions des marques de commerce a rejeté l'opposition de Hansen Beverage en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi. La décision a été communiquée aux parties le 8 février 2010. Étant donné que les motifs d'opposition présentés par Hansen Beverage portaient sur la question de la probabilité de confusion entre sa marque de commerce et celle de Rainbow, la registraire a examiné les motifs de Hansen Beverage à la lumière des alinéas 12(1)*d* et 38(2)*b* de la Loi.

[11] En ce qui concerne le premier motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d* de la Loi, après avoir examiné les enregistrements de la marque de Hansen Beverage et constaté leur conformité, la registraire a conclu que Hansen Beverage s'était acquittée de son obligation initiale. Il incombait dès lors à Rainbow de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait aucune probabilité raisonnable de confusion entre sa marque et celle de Hansen Beverage.

[12] La registraire a alors appliqué le paragraphe 6(5) de la Loi, qui indique que le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce pour décider si les marques de commerce créent de la confusion : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[13] Après application de ce critère, la registraire a rejeté le premier motif d'opposition pour les motifs exposés ci-dessous :

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[14] Dans sa décision, la registraire a mentionné que le mot « MONSTER » peut vouloir dire « énorme » et que MONSTER ENERGY évoque l'idée de boissons qui donnent beaucoup d'énergie à ceux qui en consomment. La registraire a conclu que MONSTER ALLERGY avait un caractère distinctif inhérent plus grand que MONSTER ENERGY, étant donné que le sens de MONSTER ALLERGY est obscur. Selon l'appréciation par la registraire de la preuve présentée par Hansen Beverage, la marque de commerce MONSTER ENERGY a acquis une solide réputation, mais il est difficile d'évaluer l'importance de cette réputation au Canada à la date pertinente du 10 février 2006 parce que Hansen Beverage n'a pas produit de chiffres sur ses ventes au Canada. Cependant, la registraire a conclu que la mesure dans laquelle chaque marque de commerce était devenue connue favorisait Hansen Beverage parce que rien n'indiquait que la marque MONSTER ALLERGY ait acquis une quelconque réputation.

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[15] La registraire a conclu que ce fait favorisait Hansen Beverage.

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

[16] Dans ses motifs, la registraire a analysé ensemble les troisième et quatrième facteurs. Elle a comparé l'état déclaratif des marchandises de Rainbow avec celui de Hansen Beverage, faisant

observer que l'on pouvait présumer que les voies commerciales des parties se chevauchaient. Cependant, la registraire a fait remarquer que plusieurs marchandises n'étaient pas des boissons et étaient visées par la demande de Rainbow, et qu'elles n'emprunteraient pas les mêmes voies commerciales que les marchandises de Hansen Beverage. La registraire a ensuite conclu qu'aucun élément de preuve ne démontrait que ces marchandises seraient vendues dans les mêmes sections des magasins visés que les boissons. La registraire a reconnu que la marque de Hansen Beverage bénéficiait d'une publicité importante grâce à des commandites et qu'elle était associée à une catégorie additionnelle de marchandises visée par les marchandises de Rainbow, soit les vêtements, mais cette exposition semble servir principalement à la promotion des boissons et n'indique pas la source du vêtement. Ce facteur favorisait Rainbow.

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

[17] En ce qui a trait au degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, la registraire a dit que : « Même si les marques doivent être examinées dans leur ensemble, le premier élément de la marque est souvent considéré comme étant le plus important pour établir une distinction. Cependant, lorsque le premier élément de la marque est un mot courant, descriptif ou subjectif, son importance diminue [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Phantom Industries Inc. c. Sara Lee Corp.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 109 (C.O.M.C.)] ». Tout en convenant qu'il existait passablement des ressemblances entre les marques dans la présentation et le son, la registraire a néanmoins conclu à l'existence d'une différence évidente dans les idées évoquées par les deux marques, ce qui favorisait Rainbow.

[18] Quant aux autres circonstances, la registraire a rejeté les éléments de preuve de Hansen Beverage quant à l'état du marché, parce qu'ils étaient postérieurs à la date pertinente du 10 février 2006 et n'étaient pas pertinents au regard des motifs d'opposition soulevés en vertu de l'article 16. En ce qui concerne les éléments de preuve ayant trait à l'état du registre présentés au moyen de l'affidavit de Jane Buckingham, la registraire a accordé peu de poids aux résultats de la recherche sur l'état du registre pour les raisons suivantes : la recherche n'était limitée à aucune marchandise ou à aucun service en particulier et bon nombre des marques trouvées visaient des marchandises qui n'avaient aucun rapport avec celles de la demanderesse; aucune des marques trouvées n'avait autant de ressemblance phonétique et visuelle que les marques MONSTER ALLERGY de Rainbow et MONSTER ENERGY de Hansen Beverage; les seules marques qui comprenaient à la fois le mot MONSTER et les lettres finales _ERGY étaient celles des parties.

[19] Après avoir examiné les circonstances susmentionnées, la registraire a conclu que Rainbow ne s'était pas acquittée de son obligation de démontrer que la confusion entre les marques en question était peu probable en ce qui avait trait aux boissons.

[20] Cependant, la registraire a estimé que les autres marchandises des parties étaient suffisamment différentes pour que la confusion soit peu probable à leur égard. La registraire a conclu que les motifs d'opposition fondés sur l'article 16 ne pouvaient être retenus qu'à l'égard des boissons de Rainbow, soit le cacao, les boissons de cacao au lait, le café, le thé, les boissons à base de thé à saveur de fruits.

[21] La registraire a rejeté les arguments de Hansen Beverage selon lesquels la demande n'était pas conforme à l'alinéa 30e) de la Loi parce que Hansen Beverage ne s'était pas acquittée de son obligation initiale de déposer des éléments de preuve ayant trait à ce motif d'opposition. La registraire a rejeté ce motif d'opposition.

[22] Quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i), la registraire a renvoyé à *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), paragraphe 155, et a expliqué que, lorsqu'un demandeur fait une déclaration exigée par l'alinéa 30i), ce motif (l'alinéa 30i)) ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la mauvaise foi du demandeur est établie. La registraire a rejeté ce motif parce que Hansen Beverage n'avait pas présenté de preuve de la mauvaise foi de Rainbow.

[23] Le 7 avril 2010, Hansen Beverage a interjeté appel de la décision de la registraire de la Commission des oppositions des marques de commerce.

[24] Aucun élément de preuve additionnel n'a été déposé.

[25] Comme je l'ai mentionné précédemment, l'avocat de Rainbow a informé la Cour dans une lettre datée du 15 avril 2010 que Rainbow ne déposerait pas d'avis de comparution et qu'elle ne participerait pas au présent appel.

Les dispositions législatives pertinentes

[26] Les paragraphes 6(1), 6(2), 6(5) et 12(1), les alinéas 30e) et 30i) et les paragraphes 38(1), 38(2) et 56(1) sont rédigés comme suit :

DÉFINITIONS ET
INTERPRÉTATION

INTERPRETATION

Quand une marque ou un nom
créé de la confusion

When mark or name confusing

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial créé de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

Idem

Idem

(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

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[...]

...

Éléments d'appréciation

What to be considered

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

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

(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

(c) the nature of the wares, services or business;

d) la nature du commerce;

(d) the nature of the trade; and

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'ils suggèrent.

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

MARQUES DE COMMERCE
ENREGISTRABLES

REGISTRABLE
TRADE-MARKS

Marque de commerce

When trade-mark registrable

enregistrable

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

[...]

d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

[...]

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

...

(d) confusing with a registered trade-mark;

...

DEMANDES
D'ENREGISTREMENT DE
MARQUES DE COMMERCE

APPLICATIONS FOR
REGISTRATION OF
TRADE-MARKS

Contenu d'une Demande

Contents of application

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

[...]

e) dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié;

[...]

i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au

30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

...

(e) in the case of a proposed trade-mark, a statement that the applicant, by itself or through a licensee, or by itself and through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada;

...

(i) a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada in association with

Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.

the wares or services described in the application.

Déclaration d'opposition

Statement of opposition

38. (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.

38. (1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.

Motifs

Grounds

(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants :

(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;

(a) that the application does not conform to the requirements of section 30;

b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;

(b) that the trade-mark is not registrable;

c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement;

(c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or

d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

(d) that the trade-mark is not distinctive.

[...]

...

PROCÉDURES
JUDICIAIRES

LEGAL PROCEEDINGS

Appel

Appeal

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour

56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months

fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

[...]

...

Les questions en litige

[27] Les questions en litige peuvent se résumer ainsi :

1. *La registraire a-t-elle commis une erreur en concluant que MONSTER ENERGY évoque des boissons et qu'elle a un caractère distinctif moindre que la marque de commerce MONSTER ALLERGY?*
2. *La registraire a-t-elle commis une erreur en concluant que seule une partie des marchandises visées par la demande n° 1,289,511, soit les boissons, chevauchaient les marchandises de Hansen Beverage et en limitant sa conclusion quant au chevauchement potentiel des voies commerciales des parties?*

La norme de contrôle applicable

[28] Un appel fondé sur le paragraphe 56(1) de la Loi ne constitue pas un procès *de novo*. En l'absence de nouveaux éléments de preuve, comme c'est le cas en l'espèce, l'expertise de la registraire de la Commission des oppositions des marques de commerce appelle la déférence. En conséquence, la décision de la registraire est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable (voir *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145, 252 N.R. 91, au paragraphe 29; *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).

[29] La Cour convient par conséquent avec Hansen Beverage que la norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision raisonnable.

Analyse

1. *La registraire a-t-elle commis une erreur en concluant que MONSTER ENERGY évoque des boissons et qu'elle a un caractère distinctif moindre que la marque de commerce MONSTER ALLERGY?*

[30] Hansen Beverage fait valoir que la registraire a commis une erreur dans son interprétation selon laquelle la marque de commerce MONSTER ENERGY évoquait les marchandises en liaison avec lesquelles elle est utilisée et enregistrée, soit des boissons, du fait que la marque laisse entendre que les marchandises donneront au consommateur beaucoup d'énergie.

[31] Selon Hansen Beverage, cette première conclusion a conduit la registraire à conclure à une diminution de l'importance du premier élément des marques en cause. De l'avis de Hansen Beverage, le critère approprié à appliquer aurait été le principe selon lequel le premier mot d'une marque de commerce est le plus important aux fins de distinguer une marque (décision *Conde Nast Publications Inc.*, précitée). La demanderesse invoque la décision *TLV Co. c. Tyco Flow Control Inc.*, [2003] T.M.O.B. No. 104, au paragraphe 17, dans laquelle la registraire a conclu que TRAPMASTER de même que TRAP MAN Design avaient un certain caractère distinctif, mais que les deux marques faisaient référence à leurs domaines d'intérêt, soit les courroies. La demanderesse soutient que le mot MONSTER ne fait pas référence à un domaine d'intérêt particulier ou à toute marchandise visée par les marques de commerce des parties. De plus, la demanderesse fait valoir que le mot MONSTER peut vouloir dire « énorme », mais qu'il a également plusieurs autres significations.

[32] Par conséquent, Hansen Beverage soutient que la registraire a commis une erreur de droit en estimant que la marque de commerce MONSTER ALLERGY comportait un caractère

distinctif plus grand que la marque de commerce MONSTER ENERGY de Hansen Beverage. En conséquence, Hansen Beverage prétend que la registraire aurait dû conclure que les deux marques de commerce possèdent un caractère distinctif inhérent relativement similaire dans la mesure où toute idée transmise au consommateur par le mot MONSTER serait la même pour les deux marques, MONSTER ALLERGY et MONSTER ENERGY.

[33] La Cour accorde peu de poids à l'argument de Hansen Beverage sur cette question parce que même si les conclusions de la registraire sur ce facteur auraient dû être que les deux marques de commerce possèdent un caractère distinctif inhérent relativement similaire, cela ne constitue qu'un facteur qui devait être considéré parmi d'autres. De façon plus importante, quoique l'on puisse dire que le mot MONSTER ait plusieurs significations et suggère différentes idées et images, la Cour est d'avis que la conclusion de la registraire selon laquelle le mot MONSTER, dans la mesure où il se rapporte à la boisson MONSTER ENERGY, peut signifier « énorme » et qu'il indique jusqu'à un certain point que ces boissons donneront beaucoup d'énergie au consommateur, n'est pas déraisonnable. La décision de la registraire sur ce point est par conséquent raisonnable.

2. La registraire a-t-elle commis une erreur en concluant que seule une partie des marchandises visées par la demande n° 1,289,511, soit les boissons, chevauchaient les marchandises de Hansen Beverage et en limitant sa conclusion quant au chevauchement potentiel des voies commerciales des parties?

[34] Hansen Beverage fait valoir que la registraire aurait dû conclure que les autres marchandises qui n'étaient pas des boissons visées dans la demande 1,289,511, comme les produits alimentaires, chevauchaient également les marchandises de Hansen Beverage parce que,

dans les collations, elles servent souvent d'accompagnement à une boisson, en particulier aux boissons énergétiques ou protéiques.

[35] La Cour n'est pas d'accord avec Hansen Beverage parce que les boissons et les marchandises alimentaires appartiennent à des catégories différentes même s'il peut arriver que les voies commerciales se chevauchent. De plus, la Cour est d'avis que la confusion est improbable dans ce cas particulier parce que, comme les deux marques de commerce portent sur des marchandises différentes, cela ne peut créer de confusion chez les clients éventuels. Les décisions invoquées par Hansen Beverage ne sont d'aucun secours parce que les marchandises dans ces affaires, contrairement aux marchandises en l'espèce, n'étaient pas entièrement dissemblables (*Kellogg Co. of Canada c. Cadbury Ltd.* (1978), 44 C. P. R. (2d) 80 (C.O.M.C.); *Anheuser-Busch Inc. c. Guangdong Cannery Guangzhon* (1996), 76 C.P.R. (3rd) 406 (C.O.M.C.).

[36] De plus, compte tenu de la preuve, il n'était pas déraisonnable de la part de la registraire de conclure que le chevauchement potentiel devait se limiter aux boissons.

[37] La décision de la registraire appartient par conséquent aux issues possibles acceptables qui peuvent se justifier au regard des faits et du droit (*Dunsmuir*).

[38] Pour les motifs susmentionnés, la Cour est d'avis que la registraire n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il n'y avait pas de confusion entre la marque MONSTER ENERGY de Hansen Beverages et la marque de commerce MONSTER ALLERGY de Rainbow pour les marchandises des parties autres que celles de la catégorie des boissons.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que le présent appel soit rejeté avec dépens.

« Richard Boivin »

Juge

Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-523-10

INTITULÉ : HANSEN BEVERAGE COMPANY c.
RAINBOW S.P.A.

LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 25 octobre 2010

MOTIFS DU JUGEMENT: LE JUGE BOIVIN

DATE DES MOTIFS : Le 8 novembre 2010

COMPARUTION :

Catherine Bergeron

POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robic, LLP
Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE