



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

Référence : 2016 COMC 40
Date de la décision : 2016-03-08
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Patron Spirits International AG

Opposante

et

Destileria 501, S.A. DE C.V.

Requérante

1,513,754 pour la marque de commerce
GRAN PADRE

Demande

DOSSIER

[1] Le 3 février 2011, Destileria 501, S.A. DE C.V. a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce GRAN PADRE en vue de l'employer en liaison avec le produit suivant [TRADUCTION] :

téquila.

La demande est fondée sur i) l'emploi et l'enregistrement de la marque au Mexique, et ii) l'emploi projeté au Canada. La requérante a informé le registraire que la traduction anglaise de GRAN PADRE (en espagnol) est « great father » [grand père] : voir l'art. 29a) du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195.

[2] La demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 26 septembre 2012, et Patron Spirits International AG s'y est opposée le 23 novembre 2012. Le 6 décembre 2012, le registraire a transmis à la requérante une copie de la

déclaration d'opposition, comme l'exige l'art. 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[3] La preuve de l'opposante est constituée de l'affidavit de Mathew A. Carroll et de copies certifiées des enregistrements des marques GRAN PATRON, GRAN PATRON PLATINUM et GRAN PATRON BURDEOS de l'opposante. Après examen des enregistrements, je souligne que i) chaque marque est employée en liaison avec de la téquila; et ii) lorsqu'elle a produit ses demandes, l'opposante a informé le registraire que la traduction anglaise de GRAN est « grand ou great » [grand ou excellent], la traduction anglaise de PATRON est « landlord, protector ou boss » [propriétaire, protecteur ou patron], et la traduction anglaise de BURDEOS est « bordeaux, burgundy, maroon ou deep red » [bordeaux, bourgogne, grenat ou rouge foncé].

[4] La preuve de la requérante est constituée des affidavits de Jennifer Leah Stecyk et d'Aleem Abdula.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[5] L'opposante plaide qu'elle est la propriétaire des marques déposées GRAN PATRON, GRAN PATRON PLATINUM et GRAN PATRON BURDEOS, toutes trois destinées à un emploi en liaison avec de la téquila.

[6] Les motifs d'opposition, qui sont formulés de façon succincte, sont reproduits presque intégralement ci-dessous. Je présume que i) le terme [TRADUCTION] « les Marques de commerce de l'Opposante » désigne les trois marques susmentionnées, et ii) le terme « la Marque de commerce » désigne la marque GRAN PADRE visée par la demande, bien que l'opposante n'ait pas explicitement spécifié à quoi renvoient ces termes dans sa déclaration d'opposition.

[TRADUCTION]

Article 38(2)a)

Suivant l'article 38(2)a) de la Loi [la *Loi sur les marques de commerce*], la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30. Plus particulièrement, la Requérante ne satisfait pas aux exigences de l'article 30d) parce que la Marque de commerce [GRAN PADRE] n'était pas en usage au Mexique avant la date de production de la Demande.

La Requérante ne satisfait pas non plus aux exigences de l'article 30e) parce qu'elle n'a pas l'intention d'employer la Marque de commerce au Canada, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, ou elle-même et par l'entremise d'un licencié.

Qui plus est, la Requérante ne satisfait pas aux exigences de l'article 30i) en ce qu'elle ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait, ou qu'elle a, droit d'employer la marque de commerce GRAN PADRE au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « *boissons alcoolisées, nommément de la téquila* », car elle connaissait ou devait forcément connaître l'existence des marques de commerce de l'Opposante. . . comprenant l'élément GRAN PATRON qui sont destinées à un emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « *boissons alcoolisées, nommément spiritueux distillés, nommément téquila* ». . . qui avaient été antérieurement enregistrées.

Article 38(2)b)

La Marque de commerce n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec les Marques de commerce de l'Opposante.

Article 38(2)c)

La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement compte tenu des dispositions des articles 16(2)a) et 16(3)a), car à la date de production de la Demande, la Marque de commerce créait de la confusion avec les Marques de commerce de l'Opposante, lesquelles avaient été antérieurement employées au Canada par l'Opposante.

Article 38(2)d)

La Marque de commerce de la Requérante n'est pas distinctive au sens de l'article 2 en ce qu'elle ne distingue pas véritablement ni n'est adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises de l'Opposante, car la Marque de commerce crée de la confusion avec les Marques de commerce de l'Opposante.

[7] Avant d'évaluer les allégations formulées dans la déclaration d'opposition, j'examinerai la preuve des parties et préciserai en quoi consistent le fardeau de preuve de l'opposante et le fardeau ultime de la requérante. J'expliquai également ce qu'il faut entendre par « confusion » dans le contexte de la *Loi sur les marques de commerce* et j'énoncerai les facteurs dont il convient de tenir compte aux fins de l'appréciation de la question de la confusion.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

Matthew Carroll

[8] M. Carroll atteste qu'il est le chef des services de marketing de la société de l'opposante. L'opposante fabrique les produits de téquila PLATINUM et BURDEOS par l'entremise de sa filiale Patron Spirits Mexico. Une autre filiale de la société (Patron Spirits), qui est située à Las

Vegas, dans le Nevada, achète les produits de l'opposante et les vend à un distributeur d'alcools canadien, Alloy Brands Inc., en vue de leur distribution au Canada.

[9] Comme l'a souligné la requérante au para. 20 de son plaidoyer écrit, la preuve de M. Carroll comporte des lacunes évidentes [TRADUCTION] :

Patron Spirits International fabrique les produits de téquila GRAN PATRON PLATINUM et GRAN PATRON BURDEOS (les « produits de téquila GRAN PATRON ») par l'entremise de sa filiale Patron Spirits Mexico, S.A. de C.V. Il n'y a aucune preuve que l'Opposante a autorisé, en vertu d'une licence, Patron Spirits Mexico, S.A. de C.V. à fabriquer les Produits de téquila GRAN PATRON ou que l'Opposante contrôle d'une manière ou d'une autre les caractéristiques ou la qualité de ces produits.

[10] La conséquence de ces lacunes dans la preuve est que l'emploi des marques au Canada ne peut pas être attribué à l'opposante (voir l'art. 50 de la *Loi sur les marques de commerce*) parce qu'une filiale est une entité juridique distincte et indépendante de sa société mère. Aux fins de la présente procédure, l'emploi des marques GRAN PATRON PLATINUM et GRAN PATRON BURDEOS au Canada est un emploi par un tiers.

[11] Dans son affidavit, M. Carroll désigne collectivement les [TRADUCTION] « téquilas GRAN PATRON », lesquelles, d'après ce que je comprends de son témoignage, incluent les deux marques GRAN PATRON PLATINUM et GRAN PATRON BURDEOS, mais pas la marque GRAN PATRON.

[TRADUCTION]

9. Les téquilas GRAN PATRON ont été vendues au moins dans les provinces canadiennes suivantes : en Colombie-Britannique, depuis décembre 2007; en Alberta, depuis décembre 2007; et en Ontario, depuis novembre 2009.

10. Entre 2008 et 2012, The Patron Spirits Company a reçu plus de 300 000 \$ pour des ventes en gros de téquilas GRAN PATRON au Canada.

11. Haleybrooke International est l'importateur/distributeur des produits de téquila GRAN PATRON vendus sur le marché hors taxe au Canada. Les téquilas GRAN PATRON sont vendues dans trente-deux (32) postes frontaliers et neuf (9) aéroports au Canada.

Les téquilas GRAN PATRON sont également vendues dans de nombreux pays à travers le monde.

[12] Je dois mentionner à ce stade-ci que l'imprécision de M. Carroll en ce qui concerne les marques spécifiques de téquilas GRAN PATRON qui sont vendues au Canada est défavorable à la cause de l'opposante, outre les questions relatives au contrôle et à l'octroi de licences soulevées par la requérante au para. 6 ci-dessus, parce qu'elle ne permet pas de tirer d'inférences quant au caractère distinctif acquis d'une marque en particulier, comme nous le verrons plus loin.

[13] L'affidavit de M. Carroll sert également à présenter en preuve, par la voie de pièces, des exemples de la publicité et de la promotion dont les produits de téquila de l'opposante ont fait l'objet; ces exemples sont décrits ci-dessous :

La pièce 3 est un exemple de promotion pour le produit GRAN PATRON BURDEOS. Cette publicité est parue dans le numéro de mai/juin d'un magazine en ligne, le *Liquor Canada Magazine* (qui n'existe plus).

La pièce 4 est un exemple de promotion pour le produit GRAN PATRON BURDEOS. Cette publicité est parue dans le numéro de novembre 2011 d'un magazine en ligne, le *Spirits Review*. À la mi-2013, le magazine enregistrait environ 250 000 appels de fichiers et 17 000 visiteurs uniques par semaine à l'échelle mondiale.

La pièce 5 est un extrait du numéro de septembre 2009 du magazine en ligne *Travel Markets*. L'article sélectionné porte sur la vente de téquilas PATRON dans les boutiques hors taxe des postes frontaliers canadiens. L'article ne fait mention d'aucune des trois marques spécifiques GRAN PATRON, GRAN PATRON PLATINUM ou GRAN PATRON BURDEOS.

La pièce 6 est un extrait (en espagnol) de la publication *Elixir* d'avril 2011. L'extrait est une publicité pour le produit GRAN PATRON BURDEOS.

La pièce 7 est un extrait du magazine pour hommes *Sharp Canada* en date de juin 2009. Le magazine paraît en version imprimée et est également accessible en ligne. Le produit GRAN PATRON PLATINUM de l'opposante y est présenté. Au Canada, le magazine est diffusé tous les deux mois auprès de plus de 152 000 lecteurs répartis dans l'ensemble du pays.

La pièce 8 est un extrait du journal *Snap Niagara Falls* en date de décembre 2011 indiquant que Patron Spirits a fait don d'une bouteille de GRAN PATRON BURDEOS lors d'un événement de bienfaisance. Le journal est tiré à 14 000 copies mensuellement.

La pièce 9 est un extrait d'une brochure de Noël d'un magasin de détail haut de gamme de Hong Kong. Le produit GRAN PATRON PLATINUM de l'opposante, ainsi que d'autres produits alcoolisés de l'opposante, y sont présentés. Le produit GRAN PATRON PLATINUM se détaille à 2 500 \$ la bouteille de 750 ml.

La pièce 10 est un extrait de deux pages d'un catalogue de Noël de Singapour en date de 2011 présentant les produits GRAN PATRON PLATINUM et GRAN PATRON BURDEOS, qui se détaillent respectivement à 600 et 1 200 dollars singapouriens.

La pièce 11 est une carte des boissons d'un restaurant de Whistler, en Colombie-Britannique. La carte propose un cocktail baptisé « Gran Margarita », qui contient de la « Gran Patron Platinum ».

La pièce 12 est constituée de pages d'un site Web annonçant les produits GRAN PATRON PLATINUM et GRAN PATRON BURDEOS de l'opposante.

[14] Je souligne qu'il n'est fait mention du produit de téquila GRAN PATRON dans aucune de ces pièces.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Jennifer Stecyk

[15] Mme Stecyk atteste qu'elle est une recherchiste en marques de commerce à l'emploi du cabinet qui représente la requérante. Elle a effectué une recherche dans le registre canadien des marques de commerce dans le but de repérer les demandes et enregistrements actifs de marques de commerce qui comprennent l'élément GRAN et sont destinées à un emploi en liaison avec des boissons alcoolisées. Les résultats de sa recherche sont joints en liasse comme pièce A à son affidavit. Des recherches similaires, visant à repérer les termes GRAN PADRE et GRAN PATRON, ont également, été effectuées à l'égard du marché intérieur de l'Union européenne et du Mexique; les résultats de ces recherches sont joints en liasse comme pièces B et C, respectivement.

[16] La requérante a résumé le contenu de la pièce A en un format commode et facile à lire; ce résumé est présenté à l'annexe 1 de son affidavit. Après examen de l'annexe 1, je souligne que 85 marques ont été repérées et que presque toutes sont des enregistrements plutôt que des demandes. Environ 23 de ces marques comprennent le préfixe GRAN en soi; c'est le cas

notamment de GRAN BARON (pour du vin et des liqueurs), de GRAN CENTENARIO (pour de la téquila), de GRAN BLASON (pour des boissons alcoolisées distillées) et de GRAN CORONAS (pour du vin). Je souligne également que, parmi ces 23 marques, on compte des groupes de marques inscrites au nom de propriétaires uniques. Environ 33 de ces marques comprennent le préfixe GRAND en soi; c'est le cas notamment de GRAND COURBET (pour des vins, de la téquila et d'autres produits) et de GRAND MARNIER (pour des liqueurs). Là encore, des groupes de marques appartiennent à des propriétaires uniques. Je ne considère pas que les marques restantes, dans lesquelles le terme GRAN fait partie intégrante d'un autre terme, comme dans GRANGALA, GRANGE ou GRANVILLE ISLAND, servent la cause de l'opposante. De même, je considère que les pièces B et C n'ont aucune valeur probante significative du point de vue des questions à trancher en l'espèce.

Aleem Abdulla

[17] M. Abdulla atteste qu'il est un stagiaire en droit à l'emploi du cabinet qui représente la requérante. Son affidavit sert à présenter en preuve les constatations qu'il a faites lors d'une visite dans un magasin de détail de la LCBO (Régie des alcools de l'Ontario) du centre-ville d'Ottawa. Ses constatations sont fidèlement résumées aux para. 16 et 17 du plaidoyer écrit de la requérante, lesquels sont reproduits ci-dessous :

[TRADUCTION]

16. De la téquila est vendue en liaison avec les Marques GRAN PATRON dans des magasins de détail de la LCBO en Ontario, à savoir la TEQUILA GRAN PATRON PLATINUM SILVER, dont la bouteille de 750 ml se détaille à 349,95 \$, et la TEQUILA GRAN PATRON BURDEOS ANEJO, dont la bouteille de 750 ml se détaille à 699,95 \$.

Affidavit Abdulla, paragraphes 2 à 4, pièces « A » et « B »

17. Les noms « The Patron Spirits Company », « PATRON SPIRITS MEXICO, S.A. DE C.V. » et « Francisco » figurent sur les bouteilles et/ou l'emballage de la TEQUILA GRAN PATRON PLATINUM SILVER. Il n'y a aucune mention de l'Opposante, de Patron Spirits International AG, ou d'une autre entité sur la bouteille ou la boîte de la TEQUILA GRAN PATRON PLATINUM SILVER, ou encore dans le livret qui l'accompagne.

Affidavit Abdulla, paragraphes 4 à 6, pièce « B »

Je souligne que, d'après la pièce A de l'affidavit de M. Abdullah, le site Web de la LCBO indique que la source des produits PLATINUM et BURDEOS est « Patron Spirits Company » dans les

deux cas. Je présume que la LCBO a simplement abrégé le nom de la filiale de l'opposante qui est mentionné au para. 6 ci-dessus.

Fardeau ultime et fardeau de preuve

[18] Comme je l'ai mentionné précédemment, avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler en quoi consiste i) le fardeau initial qui incombe à l'opposante, soit celui d'étayer les allégations contenues dans la déclaration d'opposition, et ii) le fardeau ultime dont doit s'acquitter la requérante, soit celui de prouver sa cause.

[19] En ce qui concerne le point i) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle appuie ses allégations formulées dans sa déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3d) 293, p 298 (CF 1^{re} inst.). Le fait qu'un fardeau de preuve soit imposé à l'opposante signifie que pour qu'une question soulevée par l'opposante soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. S'agissant du point ii) ci-dessus, la requérante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau ultime de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* ainsi que l'allègue l'opposante dans sa déclaration d'opposition (mais uniquement à l'égard des allégations relativement auxquelles l'opposante s'est acquittée son fardeau de preuve). Le fait que le fardeau ultime incombe à la requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante.

MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR L'ART. 30

[20] Les motifs fondés sur l'art. 30 attaquent la validité de la demande. Ils portent 1) que la marque GRAN PADRE visée par la demande n'a pas été employée au Mexique, et 2) que la requérante n'avait pas l'intention d'employer, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, la marque GRAN PADRE visée par la demande au Canada. L'opposante n'a présenté aucun élément de preuve pour s'acquitter du fardeau qui lui incombait d'établir le bien-fondé de ces motifs et, par conséquent, les deux premiers motifs sont rejetés.

[21] Le troisième motif d'opposition, qui est fondé sur l'art. 30*i*), porte que la requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la marque GRAN PADRE visée par la demande au Canada. Pour qu'un tel argument soit valable, l'opposante doit alléguer une fraude de la part de la requérante ou alléguer que des dispositions législatives fédérales précises (autres que celles déjà invoquées) empêchent l'enregistrement de la marque visée par la demande : voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 CPR (2d) 152, p. 155 (COMC) et *Société canadienne des postes c. le Registraire des marques de commerce* (1991), 40 CPR (3d) 221. En l'espèce, aucune allégation de cette nature n'a été formulée; cet argument ne tient donc pas la route et le motif d'opposition fondé sur l'art. 30*i*) est, par conséquent, rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ART. 12(1)*D*)

[22] Le quatrième motif porte que la marque GRAN PADRE visée par la demande crée de la confusion avec les marques déposées GRAN PATRON de l'opposante. La date pertinente pour l'appréciation de la question de la confusion aux termes de l'art. 12(1)*d*) est la date de ma décision.

Ce qu'il faut entendre par « confusion »

[23] Des marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'art. 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel est libellé comme suit :

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 . . . ou que les services liés à ces marques sont exécutés par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[24] Ainsi, l'art. 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur une confusion qui porterait à croire que des produits ou services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'art. 6(2) est celle de savoir si des consommateurs magasinant de la téquila croiraient que la téquila de la requérante, vendue sous la marque GRAN PATRON, a été fabriquée par l'opposante ou par la requérante en vertu d'une autorisation ou d'une licence accordée par l'opposante, qui vend sa téquila sous ses trois marques commençant par le préfixe GRAN PADRE. C'est à la requérante qu'incombe le

fardeau ultime d'établir, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion.

Le test en matière de confusion

[25] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à considérer pour déterminer si deux marques créent de la confusion sont « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles expressément énoncées aux art. 6(5)a) à 6(5)e) de la *Loi*, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de tenir compte de tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids, et le poids qu'il convient d'accorder à chacun varie en fonction des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR(3d) 308 (CF 1^{re} inst.). Toutefois, comme l'a souligné le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), le degré de ressemblance est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu à l'art. 6(5).

[26] J'examinerai d'abord la question de la confusion du point de vue de la marque déposée GRAN PATRON de l'opposante.

Examen des facteurs énoncés à l'article 6(5)

Facteurs 1 et 2 – le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis; la période d'usage

[27] Le terme GRAN PADRE possède un caractère distinctif inhérent considérable principalement attribuable au préfixe GRAN qui, en contexte, serait perçu comme un mot inventé plutôt que comme un mot familier signifiant [TRADUCTION] « grand-mère ». Le second élément de la marque, PADRE, est un mot espagnol qui signifie [TRADUCTION] « père », lequel mot est entré dans le vocabulaire anglais pour désigner [TRADUCTION] « un membre du clergé chrétien ».

[28] La preuve de l'état du registre, décrite au para. 16 ci-dessus, démontre qu'il existe de nombreuses marques commençant par GRAN et GRAND destinées à un emploi en liaison avec des boissons alcoolisées. Le caractère distinctif inhérent de la marque GRAN PADRE s'en trouve amoindri, car je peux inférer qu'au moins certaines de ces marques sont employées sur le marché et que, par conséquent, les consommateurs sont, dans une certaine mesure, habitués à être exposés à des marques employées en liaison avec des produits alcoolisés qui comprennent le préfixe GRAN : voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 CPR(3d) 432 (COMC); *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 CPR(3d) 205 (CF 1^{re} inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 CPR(3d) 349 (CAF). Le caractère distinctif inhérent de la marque GRAN PADRE visée par la demande est également amoindri par le fait que les consommateurs de boissons alcoolisées percevraient le préfixe GRAN comme un terme laudatif, c'est-à-dire comme une troncation du mot laudatif GRAND.

[29] De même, la marque déposée GRAN PATRON de l'opposante possède un caractère distinctif inhérent considérable du fait, principalement, de la présence de l'élément GRAN. Le second élément de la marque, PATRON, est un mot de la langue anglaise qui, dans sa principale acception, désigne [TRADUCTION] : « une personne qui soutient financièrement ou autrement un artiste ou une organisation ». Le caractère distinctif inhérent de la marque dans son ensemble est amoindri par la preuve de l'état du registre, pour les raisons exposées au para. 28 ci-dessus.

[30] Bien que l'opposante ait démontré que les marques GRAN PATRON PLATINUM et GRAN PATRON BURDEOS ont fait l'objet d'un certain emploi au Canada, l'opposante n'a pas établi le moindre emploi de sa marque GRAN PATRON au Canada. De façon similaire, la requérante n'a pas établi le moindre emploi de la marque GRAN PADRE visée par la demande au Canada. Par conséquent, le premier facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, ne favorise aucune des parties. De même, le deuxième facteur ne favorise aucune des parties, car ni l'une ni l'autre n'a établi l'emploi de sa marque au Canada.

Facteurs 3 et 4 – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce

[31] Les produits des parties sont identiques et, en l'absence d'une preuve contraire, je présume que les produits de téquila des parties emprunteraient les mêmes voies de

commercialisation – et que la probabilité qu'ils soient offerts en vente côte à côte dans des magasins de détail serait élevée. Les troisième et quatrième facteurs favorisent donc l'opposante.

Cinquième facteur – le degré de ressemblance

[32] Les marques GRAN PADRE et GRAN PATRON se ressemblent considérablement sur les plans visuels et sonores en raison, principalement, du préfixe GRAN. Toutefois, compte tenu de la preuve de l'état du registre produite par l'opposante, l'importance de cette ressemblance est atténuée par le fait que les consommateurs ont déjà l'habitude de distinguer entre elles des marques commençant par l'élément GRAN employées en liaison avec des produits alcoolisés. Sur le plan des idées suggérées, les marques en cause sont plus différentes que semblables, car les éléments PADRE et PATRON suggèrent des idées différentes, à savoir un membre du clergé et une personne qui soutient les arts, respectivement. J'estime que, lorsqu'on considère les trois aspects de la ressemblance, c'est-à-dire la ressemblance visuelle, la ressemblance sonore et les idées suggérées, et qu'on tient compte de l'importance relativement réduite du premier élément GRAN, les marques en cause présentent davantage de différences que de ressemblances. Le cinquième facteur favorise donc la requérante.

[33] Compte tenu de ce qui précède, et considérant conjointement l'ensemble des facteurs, j'estime que la requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer que la prépondérance des probabilités penche légèrement en sa faveur en ce qui concerne la question de la confusion. J'ajouterai que l'opposante aurait considérablement aidé sa cause si elle avait pu démontrer que sa marque GRAN PATRON a acquis une notoriété significative au Canada.

[34] Des analyses similaires pour les marques déposées GRAN PATRON PLATINUM et GRAN PATRON BURDEOS, considérées séparément, m'amènent également à conclure à l'absence de confusion parce que i) l'opposante ne peut pas revendiquer à son profit la notoriété acquise par l'une ou l'autre de ces marques en raison des questions relatives à l'octroi de licences/au contrôle mentionnées précédemment, et ii) le cinquième facteur favorise la requérante dans une plus grande mesure en ce qui concerne les marques GRAN PATRON PLATINUM et GRAN PATRON BURDEOS, car ces marques ressemblent moins à la marque GRAN PADRE que la marque GRAN PATRON. Même si l'emploi des marques GRAN PATRON PLATINUM et GRAN PATRON BURDEOS avait pu être attribué à l'opposante, il

m'aurait été impossible de leur attribuer un quelconque caractère distinctif acquis significatif en raison de l'imprécision de la preuve de M. Carrol, dont j'ai traité au para. 12 ci-dessus.

[35] Le motif d'opposition fondé sur l'art. 12(1)*d*) est, par conséquent, rejeté.

MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR L'ART. 16(2)A ET L'ART. 16(3)A)

[36] La date pertinente pour l'appréciation de la question de la confusion qui s'applique aux motifs susmentionnés est la date de production de la demande, en l'espèce le 3 février 2011. L'opposante ne peut pas invoquer ses marques GRAN PATRON PLATINUM et GRAN PATRON BURDEOS parce qu'elle n'a pas établi que l'emploi de ces marques peut lui être attribué. La question déterminante devient donc celle de savoir si la marque GRAN PADRE visée par la demande crée de la confusion avec la marque GRAN PATRON de l'opposante. Je rappelle que, si l'opposante souhaite invoquer sa marque GRAN PATRON, elle doit obligatoirement établir l'emploi de cette marque au Canada avant le 3 février 2011. À cet égard, la page d'enregistrement qui est jointe comme pièce 1 à l'affidavit de M. Carroll indique que la marque est employée au Canada [TRADUCTION] « depuis au moins avril 2006 ». En l'absence d'une preuve contraire, cette preuve permet à l'opposante de satisfaire à son obligation d'établir l'emploi antérieur. Toutefois, étant donné qu'aucune autre preuve d'emploi n'a été présentée, il m'est impossible d'accorder un caractère distinctif acquis à la marque GRAN PATRON à l'une quelconque des dates pertinentes. Les considérations relatives à l'analyse de la confusion entre les marques GRAN PATRON et GRAN PADRE, à la date pertinente du 3 février 2011, sont les mêmes que celles exposées dans l'analyse effectuée sous l'art. 12(1)*d*) ci-dessus et, par conséquent, le résultat est le même, c'est-à-dire que j'estime que la requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer que la prépondérance des probabilités penche légèrement en sa faveur en ce qui concerne la question de la confusion. Les motifs d'opposition fondés sur l'art. 16, qui reposent sur l'emploi des trois marques GRAN PATRON de l'opposante, sont, par conséquent, rejetés.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ART. 2

[37] La date pertinente pour l'appréciation d'un motif d'opposition fondé sur l'art. 2 est la date de production de la déclaration d'opposition, en l'espèce le 29 janvier 2013 : pour un résumé de la jurisprudence concernant les dates pertinentes dans les procédures d'opposition, voir :

American Retired Persons c. Canadian Retired Persons (1998), 84 CPR(3d) 198, p. 206 à 209 (CF 1^{re} inst.).

[38] Le motif d'opposition fondé sur l'art. 2, tel qu'il est plaidé, repose sur l'emploi que l'opposante aurait fait de ses marques, plutôt que sur un emploi par un ou plusieurs tiers des marques GRAN PATRON, GRAN PATRON PLATINUM ou GRAN PATRON BURDEOS. Comme je l'ai indiqué précédemment, l'opposante ne peut pas invoquer l'emploi des marques GRAN PATRON PLATINUM et GRAN PATRON BURDEOS. La question déterminante devient donc celle de savoir si la marque GRAN PADRE visée par la demande crée de la confusion avec la marque GRAN PATRON de l'opposante. À cet égard, les considérations relatives à l'analyse de la confusion à la date pertinente du 29 janvier 2013 sont les mêmes que celles exposées dans l'analyse effectuée sous l'art. 12(1)d) ci-dessus et, par conséquent, le résultat est le même, c'est-à-dire que le motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

[39] Chacun des motifs d'opposition ayant été rejeté, l'opposition est également rejetée.

[40] Je rends la présente décision dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'art. 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig, membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE : 2015-11-25

COMPARUTIONS

Scott Fraser

POUR L'OPPOSANTE

Donna White

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Osler

POUR L'OPPOSANTE

Gowlings

POUR LA REQUÉRANTE