

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

Référence : 2015 COMC 160
Date de la décision : 2015-09-03
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Constellation Brands Québec, Inc.	Opposante
et	
Casa Vinicola Botter Carlo & C. (C.V.B.C.) S.P.A.	Requérante
1,522,162 pour la marque de commerce DIVICI	Demande

[1] Constellation Brands Québec, Inc. s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce DIVICI, visée par la demande d'enregistrement n° 1,522,162 en liaison avec des « vins et vins mousseux » au nom de Casa Vinicola Botter Carlo & C (C.V.B.C.) S.P.A.

[2] La question déterminante en l'espèce est celle de savoir si la marque de commerce DIVICI crée de la confusion avec la marque de commerce DA VINCI, enregistrée en liaison avec des boissons alcoolisées et des liqueurs (n° LMC303,667) et qui aurait déjà été employée au Canada en liaison avec des boissons alcoolisées distillées, des liqueurs et des vins.

[3] Pour les raisons qui suivent, je considère que l'opposition doit être rejetée.

Le dossier

[4] La demande a été produite par Casa Vinicola Botter Carlo & C (C.V.B.C.) S.P.A. (la Requérante) le 4 avril 2011. Elle est fondée sur un emploi projeté de la marque de commerce DIVICI (la Marque) en liaison avec des [TRADUCTION] « vins et vins mousseux ».

[5] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 28 mars 2012.

[6] Le 22 mai 2012, Constellation Brands Québec, Inc. (l'Opposante), alors appelée Vincor (Québec) Inc., a produit une déclaration d'opposition que le registraire a transmise à la Requérante le 7 juin 2012. Selon le dossier, le changement de nom de l'Opposante, de Vincor (Québec) Inc. à Constellation Brands Québec Inc., a eu lieu le 1^{er} juin 2012 et a été reflété dans cette procédure le 29 août 2012.

[7] Le 3 août 2012, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[8] Le 6 mars 2013, l'Opposante a reçu l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée datée du 3 décembre 2012. Voici un résumé des motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

- a. La demande ne respecte pas les exigences de l'article 30 de la Loi, et plus particulièrement les exigences de :
 - l'article 30*a*), puisque les produits [TRADUCTION] « vins et vins mousseux » n'ont pas été précisément définis dans les termes ordinaires du commerce;
 - l'article 30*e*), puisque la Requérante n'a pas l'intention d'employer la Marque au Canada;
 - l'article 30*i*), puisque la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits.
- b. La marque n'est pas enregistrable parce que :

- elle donne soit une description claire soit une description fautive et trompeuse de la source des produits qui y sont associés, ce qui est contraire à l'article 12(1)*b* de la Loi;
 - elle crée de la confusion avec la marque de commerce DA VINCI visée par l'enregistrement n° LMC303,667 en liaison avec des boissons alcoolisées distillées et des liqueurs, ce qui va à l'encontre de l'article 12(1)*d* de la Loi.
- c. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)*a* de la Loi, étant donné la confusion avec la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante précédemment employée au Canada en liaison avec des boissons alcoolisées distillées, des liqueurs et des vins.
- d. La Marque n'est pas distinctive au titre de l'article 2 de la Loi, puisqu'elle n'est pas adaptée à distinguer les produits de la Requérante de ceux associés à la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante.

[9] La preuve de l'Opposante consiste en une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC303,667, ainsi qu'en les affidavits de Lyne Milord et de Janik Masse.

[10] La preuve de la Requérante est constituée de l'affidavit de Christine Fréchette.

[11] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[12] Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience.

[13] Pour conclure, je dois noter que des imprimés provenant de dictionnaires en ligne ont été produits par la Requérante avec des copies de cas qu'elle a produites pour les besoins de l'audience. À l'audience, l'Opposante a demandé que ces définitions tirées de dictionnaires soient écartées, parce qu'elles n'ont pas été dûment produites en preuve dans le cadre des présentes procédures. La Requérante a fait valoir qu'il était acceptable de faire référence à des définitions du dictionnaire dans ses observations orales. À mon avis, ce débat entre les parties est inutile, puisque dans mon exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire, je peux me référer aux dictionnaires pour établir la signification des mots [voir *Insurance Co of Prince Edward Island c Prince Edward Island Insurance Co* (1999), 2 CPR (4th) 103 (COMC)].

Dates pertinentes

[14] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a) et 30 de la Loi - la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)];
- articles 38(2)b)/12(1)b) de la Loi – la date de production de la demande [voir *Fiesta Barbeques Limited c General Housewares Corporation*, 2003 CF 1021, 28 CPR (4^e) 60];
- articles 38(2)b)/12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(3)a) de la Loi – la date de production de la demande;
- articles 38(2)d) et 2 de la Loi – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 CF 1185, 34 CPR (4^e) 317].

Fardeaux de preuve

[15] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, contrairement à ce qui est allégué dans la déclaration d'opposition modifiée. Cela 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. Toutefois, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* 2002 CAF 29, 20 CPR (4^e) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* 2005 CF 722, 41 CPR (4^e) 223].

La preuve

[16] Voici un aperçu de la preuve produite par chaque partie. J'en discuterai davantage au moment d'analyser les motifs d'opposition, s'il y a lieu.

Preuve de l'Opposante

*Copie certifiée de l'enregistrement n° LMC303,667 pour la marque de commerce
DA VINCI;*

[17] À l'audience, les deux parties ont souligné le fait que l'enregistrement n° LMC303,667 avait fait l'objet d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45. Elles sont aussi toutes deux au courant de la décision qu'a rendue le registraire le 28 avril 2015, dans laquelle il conclut que l'enregistrement n° LMC303,667 doit être radié [voir *Smart & Biggar c Constellation Brands Québec, Inc*, 2015 COMC 82 (CanLII)]. La décision, que j'ai rendue au nom du registraire, fait actuellement l'objet d'un appel devant la Cour fédérale [dossier n° T-1104-15]. Par conséquent, en date d'aujourd'hui, l'enregistrement n° LMC303.667 est en vigueur au nom de l'Opposante et la marque de commerce DA VINCI est enregistrée en liaison avec des [TRADUCTION] « *boissons alcoolisées distillées; liqueurs* ».

[18] Je note au passage que l'enregistrement n° LMC303,667 a été émis le 14 juin 1985 au nom de Les Distilleries Dumont Ltée. D'après les notes en bas de page de l'enregistrement, le successeur en titre de l'inscrivant est Dumont Vins & Spiritueux Inc. / Dumont Wine & Spirits Inc.; l'Opposante, connue alors sous le nom de Vincor (Québec) Inc., a été inscrite comme propriétaire de l'enregistrement à la suite d'une fusion survenue le 1^{er} avril 1999.

Affidavit de Lyne Milord, daté du 30 novembre 2012

[19] M^{me} Milord, adjointe administrative, employée par l'agent de marques de commerce de l'Opposante, produit des imprimés des sites Web situés aux adresses *www.maplandia.com* et *www.tripmondo.com*, obtenus à la suite de ses recherches sur le terme « divici » [para 2 et 3 et pièce LM-1].

[20] M^{me} Milord fournit aussi des extraits du *Nouveau Larousse des vins* de 1979 relevés dans le cadre de ses recherches sur le terme « *vin de liqueur* » [para 4 et 5 et pièce LM-2]. Je note au passage que l'Opposante n'a produit aucune observation concernant ces extraits du dictionnaire.

Affidavit de Janik Masse, daté du 3 décembre 2012

[21] M^{me} Masse, directrice marketing de l'Opposante, produit une preuve concernant l'emploi et l'annonce de la marque de commerce DA VINCI.

[22] M^{me} Masse affirme que la marque de commerce est employée au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 1985, bien qu'elle ne précise pas pour quels produits, et depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2006 en liaison avec des vins [para 8 de l'affidavit].

[23] Selon le témoignage de M^{me} Masse, plus de 400 000 bouteilles de vin arborant la marque de commerce DA VINCI ont été vendues au Canada par l'Opposante depuis 2007. Depuis cette même année, les ventes de vins associées à la marque de commerce se sont élevées à plus de 3 500 000 \$. L'Opposante distribue des documents publicitaires et promotionnels pour annoncer les vins associés à la marque de commerce [para 15 à 17 de l'affidavit].

[24] M^{me} Masse joint les pièces suivantes à son affidavit :

- une photo d'une bouteille, des échantillons d'étiquettes et des copies de bons de commande pour le produit « Amaretto DA VINCI » [pièce JM-1; para 6 de l'affidavit];
- un avis donné par la Société des alcools du Québec (SAQ) le 31 octobre 2006, intitulé *Info SAQ*, lorsque les vins DA VINCI de l'Opposante ont été introduits sur le marché [pièce JM-2; para 9 de l'affidavit];
- un imprimé tiré du Registraire des entreprises du Québec (le rapport CIDREQ) démontrant que Dumont Vins & Spiritueux Inc. est une entreprise qui a été radiée à la suite d'une fusion dont est issue l'Opposante [pièce JM-3, para 10 de

l'affidavit]. Je note qu'une section surlignée dans le rapport CIDREQ montre une fusion survenue le 1^{er} avril 1999 concernant Dumont Vins & Spiritueux Inc.;

- des copies de bons de commande pour des vins associés à la marque de commerce [pièce JM-4; para 11 de l'affidavit];
- une copie d'une photo de la partie avant d'une bouteille de vin arborant la marque de commerce [pièce JM-5; para 14 de l'affidavit];
- des copies de documents promotionnels pour des vins associés à la marque de commerce [pièce JM-6; para 7 de l'affidavit].

[25] M^{me} Masse conclut son affidavit en donnant son opinion sur les questions de fait et de droit qui doivent être tranchées par le registraire en l'espèce [para 18 à 20 de l'affidavit].

[26] Comme je reviendrai à la preuve produite par M^{me} Masse, je me contente de mentionner pour le moment que j'ai exprimé quelques observations à l'Opposante lors de l'audience concernant ce que j'estime être des lacunes dans la preuve produite par M^{me} Masse. Enfin, l'Opposante a soutenu que, comme M^{me} Masse n'a pas été contre-interrogée, ses déclarations doivent être acceptées d'emblée. Je ne suis pas d'accord. À mon avis, l'absence de contre-interrogatoire ne m'empêche pas d'évaluer la valeur ou le poids de la preuve produite par la déposante [voir *H-D Michigan Inc c MPH Group Inc*, 2004 CanLII 71788, 40 CPR (4^e) 245, et *GA Modefine SA c Di Gio' SRL*, 2006 CanLII 80390, 51 CPR (4^e) 102, où des arguments analogues ont été abordés par le registraire.

Preuve de la Requérante

Affidavit de Christine Fréchette

[27] M^{me} Fréchette est vice-présidente et directrice générale de Selections Fréchette Vins D'Exception, qui est une agence de représentation dans le domaine des vins au Québec. Plus particulièrement, elle représente des producteurs de vins auprès de la SAQ [para 1 de l'affidavit].

[28] M^{me} Fréchette affirme que la SAQ maintient une base de données des ventes de ses produits; son entreprise achète ces données, lesquelles sont mises à jour chaque semaine [para 3 de l'affidavit]. M^{me} Fréchette ajoute :

[TRADUCTION] 4. J'ai revu les ventes de vins et d'amaretto DA VINCI au Québec réalisées par Vincor ou Constellation Brands; ces chiffres ont été fournis par Dumont Vins & Spiritueux. Les deux produits ont été retirés des listes. L'amaretto est retiré de la liste depuis au moins aussi tôt que le début de 2010. Le vin est retiré de la liste depuis au moins aussi tôt que 2013.

[29] M^{me} Fréchette conclut son affidavit par la production de pages Web pour montrer des exemples de vins DA VINCI vendus au Canada [TRADUCTION] « par des entreprises autres que Vincor et Constellation Brands » [para 5 et pièce 1 de l'affidavit].

Motifs d'opposition rejetés sommairement

[30] Pour les raisons qui suivent, les motifs d'opposition qui allèguent que la demande ne respecte pas les dispositions de l'article 30*a*, *e*) et *i*) de la Loi peuvent être rejetés sommairement parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

[31] D'abord, le fardeau de preuve qui revient à un opposant en vertu de l'article 30*a*) de la Loi n'est pas contraignant et il peut s'en acquitter simplement en présentant des arguments suffisants [voir *McDonald's Corp c MA Comacho-Saldana International Trading Ltd* (1984), 1 CPR (3d) 101 (COMC) à la p 104].

[32] En l'espèce, l'Opposante soutient que la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30*a*) de la Loi, parce que l'état déclaratif des produits ne mentionne pas l'origine des « vins et vins mousseux ». Cet argument ne suffit pas pour que l'Opposante puisse s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe. En effet, comme j'ai moi-même consulté le *Manuel des produits et des services* de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, je suis convaincue que les termes « vins » et « vins mousseux » sont acceptables sans plus de description. [voir *Semperviva Natural Health and Body Care Products Limited c Hexameron Corporation*, 2014 COMC 41 (CanLII) à titre d'exemple de cas où le registraire s'est référé à ce manuel pour considérer un motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30*a*).

[33] Ensuite, l'Opposante n'a produit aucune preuve pour établir que la Requérante a faussement produit la déclaration exigée à l'alinéa 30e) de la Loi. En effet, l'Opposante n'a pas fait d'observations relativement au motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30e).

[34] Enfin, l'article 30i) de la Loi exige qu'un requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit d'employer la marque de commerce au Canada. Selon la jurisprudence, lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure au non-respect de l'article 30i) de la Loi qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant invraisemblable, telle une preuve de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à 155]. Il n'y a aucune preuve de cette nature en l'espèce.

Examen des autres motifs d'opposition

[35] Les questions que soulèvent les autres motifs d'opposition sont les suivantes :

1. En date du 4 avril 2011, la Marque donnait-elle une description claire ou une description fausse ou trompeuse du lieu d'origine des produits qui y sont associés?
2. La Marque est-elle enregistrable en date d'aujourd'hui?
3. La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada en date du 4 avril 2011?
4. La Marque était-elle distinctive des produits de la Requérante en date du 22 mai 2012?

[36] J'analyserai ces questions une à une.

En date du 4 avril 2011, la Marque donnait-elle une description claire ou une description fausse ou trompeuse du lieu d'origine des produits qui y sont associés?

[37] Cette question découle du motif d'opposition portant que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi parce qu'illustrée, écrite ou prononcée, elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des vins et vins mousseux qui y sont associés.

[38] L'interdiction prévue à l'article 12(1)*b* de la Loi vise à empêcher un commerçant unique de monopoliser un terme qui donne une description claire ou qui est usuel dans le commerce et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [*Canadian Parking Equipment Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 34 CPR (3d) 154 (CF 1^{re} inst)]. C'est pour empêcher que l'on trompe le public que l'enregistrement d'une marque de commerce donnant une description fausse et trompeuse est interdit [voir *Atlantic Promotions Inc c le Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst)]. Pour considérer qu'une marque de commerce donne une description fausse et trompeuse, on doit d'abord conclure que la marque de commerce est descriptive [voir *Oshawa Group Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1980), 46 CPR (2d) 145, à la p 148 (CF 1^{re} inst)].

[39] Pour déterminer si l'enregistrement de la Marque est interdit en vertu des dispositions de l'article 12(1)*b* de la Loi, je dois considérer la Marque sous l'angle de la première impression qu'elle produit dans l'esprit du consommateur moyen [voir *Wool Bureau of Canada Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst); et *Atlantic Promotions Inc, précitée*]. Le mot « claire » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, évident ou simple » [voir *Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (C. de l'É.) à la p 34].

[40] L'Opposante soutient que cette preuve doit m'amener à conclure que, selon la prépondérance des probabilités, le consommateur canadien moyen, à la première impression, reconnaîtrait la Marque comme une ville de Roumanie et supposerait que les produits associés à la Marque proviennent de la Roumanie. Plus particulièrement, l'Opposante fait valoir que la pièce LM-1 de l'affidavit de M^{me} Milord montre que « Divici » est un endroit connu situé à Caras-Severin en Roumanie. Comme l'origine des produits de la Requérente n'est pas mentionnée dans la demande ni n'est établie par la Requérente, [TRADUCTION] « on peut raisonnablement supposer » que les produits proviennent de la Roumanie et donc, que la Marque est clairement descriptive de leur lieu d'origine.

[41] La Requérente ne conteste pas le fait que le terme « Divici » semble correspondre au nom d'un emplacement géographique en Roumanie. En réalité, dans son plaidoyer écrit, la Requérente a noté que selon les imprimés produits en pièce LM-1, le terme « Divici » semble aussi

correspondre au nom d'emplacements géographiques en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. Toutefois, la Requérante fait valoir qu'il n'y a aucune indication que ces régions ont une réputation établie ou sont largement reconnues pour la production ou la vente de vins et de vins mousseux. La Requérante soutient aussi qu'il n'y a aucune preuve qui laisse entendre que ces endroits sont connus par quiconque au Canada, quel que soit le contexte.

[42] Dans *Sociedad Agricola Santa Teresa Ltd c Vina Leyda Limitada*, 2007 CF 1301 (*Leyda*), le juge Harrington a confirmé que l'article 12(1)b0, du moins en ce qui concerne les « lieux d'origine », ne dépend pas de ce que connaît ou de ce qu'ignore le consommateur canadien moyen [voir *Leyda*, précitée, au para 9]. Après qu'il a été décidé que la marque de commerce est le nom d'un lieu d'origine pour les produits, le motif d'opposition doit plutôt être accueilli.

[43] Les conclusions du juge Harrington quant à la pertinence de la perception du consommateur moyen ont été abordées dans *MC Imports Ltd c Afod Ltd*, 2014 FC 1161, décision dans laquelle le juge Rennie examine également une série de décisions qui soutiennent la pertinence de la perception des consommateurs ordinaires. Le juge Rennie affirme qu'il ne croit pas [TRADUCTION]« que la distinction jurisprudentielle, si tant est qu'elle existe, soit aussi marquée que ce que l'avocat prétend ». Il poursuit : « En tout état de cause, il n'est pas nécessaire, en l'espèce, de dissiper les tensions entre ce qui est considéré comme étant deux écoles de pensée divergentes. Peu importe la portée que l'on donne au mot « consommateur », la marque en question est invalide. J'affirme cela pour les motifs exposés ci-dessous. » [*MC Imports*, précitée, au para 25]

[44] De plus, je ne considère pas que le cas dont je suis saisie nécessite que l'on se penche sur la question de la pertinence de la perception d'un consommateur moyen. En effet, même si la preuve indique que « Divici » est un emplacement géographique, rien ne prouve que les vins et les vins mousseux de la Requérante proviennent d'un emplacement géographique appelé « Divici ». En outre, il n'y a aucune preuve indiquant que « Divici » en Roumanie, pas plus que les autres emplacements géographiques appelés « Divici » présentés en pièce LM-1, est le lieu d'origine des vins ou des vins mousseux. Comme il n'y a aucune preuve que la Roumanie est reconnue comme un pays producteur de vins, y compris des vins mousseux, je ne vois pas non

plus de fondement pour l'argument de l'Opposante selon lequel on peut raisonnablement supposer que les produits de la Requérante proviennent de la Roumanie.

[45] Finalement, je conclus que la preuve de l'Opposante ne vient pas corroborer la conclusion que la Marque donne soit une description claire, soit une description fausse ou trompeuse du lieu d'origine de ses vins et vins mousseux associés.

[46] Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)*b*) de la Loi est rejeté, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

La Marque est-elle enregistrable en date d'aujourd'hui?

[47] Cette question découle du motif d'opposition alléguant que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante, enregistrée sous le n° LMC303,667.

[48] L'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, puisque l'enregistrement n° LMC303,667 est en vigueur en date d'aujourd'hui. Il reste donc à déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce DA VINCI, enregistrée en liaison avec des « *boissons alcoolisées distillées; liqueurs* ».

[49] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte 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 ou les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont impartis ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[50] En appliquant le critère relatif à la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées 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 marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; 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. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22, 49 CPR (4^e) 321; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* 2006 CSC 23, 49 CPR (4^e) 401; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* 2011 CSC 27, 92 CPR (4^e) 361 pour une analyse exhaustive des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[51] Dans *Masterpiece*, précitée, la Cour suprême du Canada a déclaré que le degré de ressemblance entre les marques, bien qu'il s'agisse du dernier facteur énoncé à l'article 6(5) de la Loi, est souvent susceptible d'avoir la plus grande incidence sur l'examen de la confusion; la Cour a donc décidé de commencer son analyse en examinant ce facteur. Par conséquent, je passe à l'examen des facteurs énoncés à l'article 6(5), en commençant par le degré de ressemblance entre les marques.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[52] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faut considérer les marques dans leur ensemble, et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever des similitudes ou des différences entre leurs éléments constitutifs. La première partie d'une marque de commerce est généralement considérée comme la plus importante au moment d'évaluer la probabilité de confusion [*Conde Nast Publications Inc c Union Des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183, à la p 188 (CF 1^{re} inst)]. Au paragraphe 64 de la décision *Masterpiece*, la Cour écrit que pour mesurer le degré de ressemblance, il est préférable de d'abord considérer s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique.

[53] La Requérante fait valoir que les différences visuelles et phonétiques entre les marques de commerce sont très claires. Sur le plan des différences visuelles, la Requérante soutient que la marque de commerce de l'Opposante est constituée de deux mots, alors que la Marque n'est

constituée que d'un mot. Elle fait aussi valoir que la première portion de la marque de l'Opposante, soit « DA » ne ressemble pas au préfixe « DI » de la Marque, car les lettres « I » et « A » ont une apparence très différente.

[54] Sur le plan du son, la Requérente a soutenu dans son plaidoyer écrit que la Marque est [TRADUCTION] « une allitération du son ē (ou, "ee"), où le son ē est nettement répété trois fois ». À l'audience, la Requérente a soutenu que les consommateurs francophones ou anglophones canadiens pourraient ne pas connaître la prononciation de « DIVICI » dans une langue étrangère, mais sauraient comment prononcer « DA VINCI » en association avec [TRADUCTION] « l'artiste, le scientifique et le philosophe italien bien connu », Leonardo da Vinci.

[55] En réalité, la Requérente fait valoir que l'idée suggérée par la marque de commerce de l'Opposante est celle de Leonardo da Vinci, alors que la Marque ne suggère rien, mis à part qu'elle représente peut-être un mot étranger. Donc, les idées suggérées par les marques de commerce sont également complètement différentes et différenciables.

[56] En revanche, l'Opposante soutient que les marques de commerce sont « très semblables » sur le plan visuel. Non seulement elles commencent toutes deux par la lettre « D » et se terminent par les lettres « CI », mais elles contiennent [TRADUCTION] « presque le même nombre de lettres, six et sept respectivement ». Sur le plan du son, l'Opposante fait valoir dans son plaidoyer écrit que la similitude phonétique entre les marques de commerce est [TRADUCTION] « incontestable ». Cependant, l'Opposante n'a pas développé ce point dans son plaidoyer écrit, ni à l'audience.

[57] L'Opposante n'a pas abordé la question des idées suggérées par les marques de commerce dans son plaidoyer écrit, mais l'a fait à l'audience. L'Opposante a contesté l'opinion de la Requérente selon laquelle la marque de commerce DA VINCI évoque le nom de Leonardo da Vinci. L'Opposante a essentiellement soutenu que sa marque de commerce est DA VINCI et non Leonardo da Vinci.

[58] À mon avis, le fait de défendre des différences sur le plan de la présentation au motif que la marque de commerce de l'Opposante est constituée de deux mots alors que la Marque n'en contient qu'un seul, comme l'a fait la Requérente, suppose une comparaison côte à côte contre

laquelle les tribunaux nous mettent en garde. Finalement, je considère qu'il existe un degré de ressemblance considérable entre les marques de commerce sur le plan de la présentation. Cela dit, je ne suis pas d'accord avec l'Opposante pour dire que la similitude phonétique entre les marques de commerce est « incontestable », ne fut-ce que parce que ni en français ni en anglais le préfixe « DA » ne se prononce comme le préfixe « DI ».

[59] Enfin, j'estime que les idées suggérées par les marques de commerce sont entièrement différentes. À cet égard, j'estime que la Marque ne suggère aucune idée particulière, sauf peut-être celle d'un mot de langue étrangère. En outre, je suis d'accord avec la Requérante pour dire qu'en voyant la marque de commerce DA VINCI, le consommateur canadien moyen pensera probablement à Leonardo da Vinci, le peintre, scientifique et ingénieur italien [voir en ligne le *Canadian Oxford Dictionary* (2^e éd.)]. Sans vouloir offenser l'Opposante, je considère qu'il n'est pas raisonnable de penser qu'il n'y a aucune probabilité qu'un consommateur canadien moyen pense à Leonardo da Vinci en voyant la marque DA VINCI. J'ajouterais que l'entrée « da Vinci » dans la version en ligne du *Canadian Oxford Dictionary* (2^e éd.) se lit comme suit : « see Leonardo da Vinci » (voir Leonardo da Vinci).

[60] Enfin, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que toute ressemblance entre les marques de commerce est considérablement atténuée par le fait que le consommateur canadien moyen, à la première impression, pensera probablement au célèbre personnage historique Leonardo da Vinci en voyant la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante.

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[61] Étant donné ma conclusion concernant le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)b), je ne suis pas d'accord avec l'Opposante qui est d'avis que la Marque n'a pas de caractère distinctif inhérent, car elle est clairement descriptive du lieu d'origine des produits de la Requérante. De plus, non seulement le terme « DIVICI » n'a pas de sens en français ni en anglais, mais il n'a pas non plus de connotation suggestive ou descriptive dans le contexte des produits. Donc, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que la Marque possède un fort caractère distinctif inhérent.

[62] Quant à la marque de commerce « DA VINCI » de l'Opposante, elle ne présente pas non plus de connotation suggestive ou descriptive dans le contexte des boissons alcoolisées distillées et des liqueurs. Tout de même, le degré de caractère distinctif inhérent de la marque de commerce de l'Opposante est moindre, du fait qu'elle évoque l'idée du personnage historique qu'est Leonardo da Vinci.

[63] Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif par l'emploi ou la promotion au Canada. Il n'y a aucune preuve d'emploi ou de promotion de la Marque au Canada suivant le dépôt de la demande.

[64] Je me tourne maintenant vers la preuve de l'Opposante en ce qui a trait aux produits visés par l'enregistrement, à savoir les boissons alcoolisées distillées et les liqueurs.

[65] Je note d'emblée l'absence de preuve concernant la promotion de boissons alcoolisées distillées et de liqueurs en liaison avec la marque de commerce de l'Opposante.

[66] Quant à l'emploi, M^{me} Masse affirme que la marque de commerce DA VINCI est employée au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre depuis le 14 mars 1985. Cependant, M^{me} Masse ne produit aucune preuve documentaire établissant l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des boissons alcoolisées distillées, ni d'information concernant les ventes de boissons alcoolisées distillées en liaison avec la marque de commerce au Canada.

[67] Je suis convaincue que l'Opposante a fourni une preuve documentaire établissant l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec des liqueurs [pièce JM-1 de l'affidavit]. Tout de même, j'estime que la preuve de l'Opposante ne suffit pas pour établir un emploi continu ou important de sa marque de commerce depuis le 14 mars 1985 jusqu'à la date de l'affidavit, comme le revendique l'Opposante. D'une part, seulement quatre formulaires de bons de commande pour le produit « Amaretto DA VINCI » ont été produits en pièce JM-1. Le formulaire le plus ancien concerne des ventes survenues en 1998, alors que les trois autres sont datés du 27 septembre 2003, du 13 avril 2004 et du 7 avril 2006. D'autre part, à l'exception des quatre formulaires de bons de commande, il n'y a aucune information concernant les ventes de liqueurs, comme la valeur des ventes, en liaison avec la marque de commerce, quelle que soit la

période. Autrement dit, aucune preuve de ventes d'Amaretto DA VINCI n'a été produite pour les années subséquentes à 2006.

[68] Enfin, la simple existence de l'enregistrement de l'Opposante n'établit qu'un emploi minimal et ne permet pas de conclure à un emploi significatif et continu de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des boissons alcoolisées distillées et des liqueurs [voir *Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[69] En résumé, j'estime que la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus fort que la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante. J'estime que la Marque ne profite pas d'un caractère distinctif acquis. J'estime cependant que la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante ne profite pas non plus d'un caractère distinctif acquis en ce qui a trait aux produits visés par l'enregistrement que sont les « *boissons alcoolisées distillées* ». Enfin, je suis d'avis qu'il y a trop d'irrégularités dans la preuve de l'Opposante pour que je puisse tirer une conclusion quant à la mesure dans laquelle la marque de commerce DA VINCI est devenue connue au Canada en liaison avec des « *liqueurs* ».

[70] Finalement, je ne suis pas d'accord avec l'Opposante pour dire que la preuve qu'elle a produite par voie de l'affidavit de M^{me} Masse établit que la marque de commerce DA VINCI a acquis une réputation considérable au Canada en liaison avec les produits visés par l'enregistrement. Par conséquent, comme la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus fort que la marque de commerce de l'Opposante, j'estime que l'analyse globale du facteur énoncé à l'article 6(5)a) s'applique en faveur de la Requérante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[71] La demande d'enregistrement produite le 4 avril 2011 est fondée sur un emploi projeté de la Marque, et il n'y a aucune preuve que la Marque a été employée au Canada après le dépôt de la demande.

[72] La marque de commerce DA VINCI a été enregistrée en liaison avec des boissons alcoolisées distillées et des liqueurs à la suite du dépôt d'une déclaration d'emploi le 14 mars 1985. Comme il a été mentionné précédemment, la simple existence de l'enregistrement

ne permet pas de conclure à un emploi continu de la marque de commerce en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

[73] La preuve de l'Opposante n'établit pas l'emploi de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des boissons alcoolisées distillées, et ce, peu importe la période. Je reconnais que la preuve établit l'emploi de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des liqueurs. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'aucune preuve permettant de conclure à l'existence de ventes d'Amaretto DA VINCI pour les années subséquentes à 2006.

[74] Par conséquent, même si le facteur énoncé à l'article 6(5)b) s'applique en faveur de l'Opposante, je ne suis pas d'avis que c'est le cas dans la mesure que prétend l'Opposante. Quoiqu'il en soit, je ne pencherai en faveur de l'Opposante que dans le cas des produits visés par l'enregistrement que sont les « *liqueurs* ».

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

[75] Ce sont les états déclaratifs des produits de la demande d'enregistrement de la Marque et des produits de l'enregistrement de l'Opposante qui doivent être considérés pour l'examen des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d), au en vertu du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) [voir *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Miss Universe, Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[76] Je suis d'accord avec l'Opposante que l'analyse des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) s'applique en sa faveur.

[77] En effet, même si les boissons alcoolisées distillées et les liqueurs sont différentes des vins et des vins mousseux, tous ces produits sont généralement classés dans la catégorie des boissons alcoolisées. En outre, il a été confirmé que [TRADUCTION] « la bière, les vins et les spiritueux sont tous des produits de l'industrie » [voir *Carling Breweries Ltd c Registrar of Trade-marks* (1972), 8 CPR (2d) 247 (CF 1^{re} inst) à la p 251]. La Requérante n'a produit aucune preuve permettant de conclure que les voies de commercialisation des parties seraient différentes.

Autres circonstances de l'espèce : marques DA VINCI de tiers

[78] La Requérante prétend que sa preuve établit l'emploi par un tiers de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des vins. Elle soutient que comme l'Opposante a permis l'emploi par un tiers de DA VINCI en liaison avec des vins, cela vient corroborer la conclusion qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce, puisque la marque de commerce de l'Opposante a perdu tout caractère distinctif qu'elle pouvait avoir.

[79] La preuve sur laquelle s'appuie la Requérante se trouve au paragraphe 5 de l'affidavit de M^{me} Fréchette, et se lit comme suit :

[TRADUCTION]

5. Des tiers, autrement dit, des entreprises autres que Vincor et Constellation Brands, vendent par eux-mêmes les vins DA VINCI au Canada. Dans un petit échantillon, qui m'est maintenant présenté et qui est porte la mention « pièce 1 », se trouvent des imprimés de sites Web de partout au Canada montrant des ventes de vins DA VINCI de tiers actuellement sur le marché au Canada.

[80] La Requérante soutient que la pièce 1 de l'affidavit montre que le « DA VINCI CHIANTI » est vendu en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, et que le « DAVINCI PINO GRICIO » est vendu en Alberta et au Nouveau-Brunswick. La Requérante prétend que sa preuve [TRADUCTION] « établit clairement que des tiers emploient la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des vins au Canada, et ce, dans une large mesure ».

[81] Bien que je sois convaincue que les sites Web existaient au moment où Mme Fréchette les a consultés, vraisemblablement le 21 mai 2013, la preuve n'est pas admissible pour la véracité de son contenu, puisque très peu d'information, voire aucune, n'a été fournie pour établir qu'il pouvait s'agir des « sites Web officiels » ou que la preuve est fiable [voir *ITV Technologies, Inc c WIC Television Ltd*, 2003 CF 1056, 29 CPR (4^e) 182]. Quoi qu'il en soit, même si j'accordais du poids à cette preuve, elle ne permet pas d'établir que les vins DA VINCI CHIANTI ou DAVINCI PINOT GRIGIO auraient été accessibles pour la vente, ou auraient été vendus, au Canada à quelque moment que ce soit avant ou après le 1^{er} mai 2013.

[82] Finalement, je n'accorde aucune importance à la preuve sur laquelle s'appuie la Requérante.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[83] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Dans mon appréciation de l'ensemble des facteurs énumérés à l'article 6(5) de la Loi et de leur importance relative, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait, à savoir de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque, en liaison avec les vins et vins mousseux, et la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante, enregistrée sous le n°LMC303,667, en liaison avec des « *boissons alcoolisées distillées; liqueurs* ».

[84] En effet, je considère que le caractère distinctif inhérent de la Marque vient atténuer la durée d'emploi de la marque de commerce DA VINCI au Canada en liaison avec les produits visés par l'enregistrement que sont les liqueurs, et ce, jusqu'en 2006; la portée de cet emploi n'est toutefois pas claire. De plus, bien que la nature des produits et celle du commerce favorisent l'Opposante, je suis d'avis que l'analyse globale du degré de ressemblance entre les marques de commerce fait pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante. Comme il a été indiqué précédemment, je suis d'avis que toute ressemblance entre les marques de commerce sur le plan de la présentation ou du son est considérablement atténuée par le fait que le consommateur canadien moyen, à la première impression, pensera probablement au célèbre personnage historique Leonardo da Vinci en voyant la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante, alors que la Marque ne suggère aucune idée précise, mis à part le fait qu'elle représente peut-être un mot de langue étrangère.

[85] Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)*d*) est rejeté.

La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada en date du 4 avril 2011?

[86] Cette question découle du motif d'opposition alléguant que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)*a*) de la Loi, en

raison de la confusion créée par la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante, qui aurait déjà été employée au Canada par l'Opposante en liaison avec des boissons alcoolisées distillées, des liqueurs et des vins.

[87] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition invoqué, l'Opposante doit démontrer qu'elle avait employé la marque de commerce DA VINCI au Canada en liaison avec des boissons alcoolisées distillées, des liqueurs et des vins avant le 4 avril 2011 [article 16(3) de la Loi]. De plus, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce DA VINCI n'a pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque, c'est-à-dire le 28 mars 2012 [article 16(5) de la Loi].

[88] Pour les raisons énoncées ci-dessous, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à son emploi allégué de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des boissons alcoolisées distillées et des vins. Cependant, j'estime que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à son emploi allégué de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des liqueurs.

- *Boissons alcoolisées distillées*

[89] J'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, soit d'établir l'emploi de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des boissons alcoolisées distillées. Je me contenterai de dire que la preuve produite par voie de l'affidavit de M^{me} Masse n'établit pas l'emploi de la marque de commerce en liaison avec ces produits, au sens de l'article 4(1) de la Loi, peu importe la période.

- *Vins*

[90] Citant la décision *Constellation Brands Quebec, Inc c A Lassonde Inc*, 2015 COMC 26 aux para 21 et 22 (CanLII), l'Opposante fait valoir que l'avis *Info SAQ* publié le 31 octobre 2006 peut servir de preuve pour établir l'emploi de la marque de commerce DA VINCI au Canada en liaison avec des vins, depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2006 [pièce JM-2 de l'affidavit].

[91] Il est important de noter que l'avis *Info SAQ* publié le 31 octobre 2006 fait référence au « Da Vinci, Rouge » sous le nom « Dumont Vins et Spiritueux Inc. ». Comme j'ai déjà indiqué que le rapport CIDREQ indique une fusion datée du 1^{er} avril 1999 touchant l'entreprise Dumont Vins & Spiritueux Inc., je souligne maintenant que ce rapport fait référence au nom Dumont Vins & Spiritueux Inc. qui figure dans la liste des autres noms utilisés au Québec (« *Autres noms utilisés au Québec* ») par Vincor (Québec) Inc. du 1^{er} avril 1999 au 7 juillet 2007.

[92] Quoi qu'il en soit, le cas qui nous occupe ne porte pas sur la valeur de l'avis *Info SAQ* en tant que preuve d'emploi de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des vins depuis le 31 octobre 2016, car je suis convaincue que l'Opposante a produit une preuve suffisante pour établir l'emploi de la marque de commerce DA VINCI au Canada en liaison avec des vins avant le 4 avril 2011. À cet égard, je remarque que M^{me} Masse fournit dans son affidavit cinq bons de commande pour des vins associés à la marque de commerce (un bon de commande pour chacune des années 2006 à 2010) [pièce JM-4]; une photo d'une bouteille de vin dont l'étiquette avant arbore la marque de commerce [pièce JM-5]; ainsi que le volume et la valeur des ventes de vins DA VINCI depuis 2007, bien que non ventilés par année [para 8].

[93] En outre, M^{me} Masse fournit des échantillons de documents promotionnels qui arborent la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des vins [pièce JM-6]. Il est établi en droit que la simple distribution de documents promotionnels n'établit pas l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits. Pour que la présence d'une marque de commerce sur des documents promotionnels soit suffisamment liée aux produits pour constituer un emploi au titre de l'article 4(1) de la Loi, les documents promotionnels doivent être visibles au moment du transfert de propriété [voir *BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc*, 2007 CAF 255, 60 CPR (4^e) 181]. En l'espèce, M^{me} Masse affirme précisément que les documents promotionnels ont été remis aux distributeurs ou étaient placés à la vue des consommateurs au moment du transfert des vins dans les points de vente [para 17 de l'affidavit]. Par conséquent, je suis convaincue que les documents promotionnels peuvent servir de preuve d'emploi de la marque de commerce DA VINCI au Canada en liaison avec des vins.

[94] La prochaine question est donc celle de savoir si la preuve établit que la marque de commerce DA VINCI a déjà été employée au Canada par l'*Opposante* en liaison avec des vins,

comme l'exige l'article 16(3)a) de la Loi. La question découle de l'un des échantillons de documents promotionnels qui porte la mention suivante :



L'échantillon de documents promotionnel en question est reproduit à l'annexe A de ma décision. Je remarque que la bouteille de vin qui est illustrée est la même que celle qui figure sur la photo produite en pièce JM-5 de l'affidavit.

[95] À l'audience, la Requérente a fait valoir que la mention ci-dessus que l'on peut voir sur le document promotionnel établit qu'il s'agit d'un tiers, à savoir Vincor Canada, qui emploie la marque de commerce en liaison avec des vins, et non l'Opposante. En outre, la Requérente a soutenu qu'il n'y a aucune preuve au dossier concernant la relation qui existe entre « Vincor Canada » et l'Opposante, encore bien moins une preuve établissant que l'Opposante exerce un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des vins associés à la marque de commerce DA VINCI lui permettant de tirer profit de l'emploi de la marque de commerce par « Vincor Canada » en vertu de l'article 50(1) de la Loi. La Requérente a également noté l'absence d'avis public permettant à l'Opposante de profiter de la présomption créée par l'article 50(2) de la Loi. Je suis d'accord.

[96] La Requérente a également fait valoir, et avec raison, qu'une demande ne peut pas être refusée sur la base de l'emploi antérieur d'une marque de commerce qui crée de la confusion, sauf à l'initiative de l'utilisateur de cette marque de commerce créant de la confusion.

[97] Manifestement, à l'audience, j'ai invité l'Opposante à soumettre ses observations en réponse à celles de la Requérente. L'Opposante a d'abord prétendu que comme M^{me} Masse n'avait pas été contre-interrogée, je n'avais d'autre choix que d'accepter sa déclaration solennelle d'emblée, à savoir que l'Opposante a employé la marque de commerce en liaison avec des vins. Après avoir exprimé mon désaccord à cet égard, ne serait-ce qu'en raison de l'échantillon de documents promotionnels qui contredit cette déclaration, l'Opposante s'est alors tournée vers le

rapport CIDREQ pour faire valoir que « Vincor Canda » était l'un des ses noms commerciaux. Lorsqu'il est devenu évident que l'Opposante n'était pas en mesure de trouver une référence satisfaisante à « Vincor Canada » dans le rapport CIDREQ, l'Opposante a finalement reconnu que « Vincor Canada » était une entité distincte. Néanmoins, l'Opposante a soutenu qu'elle était liée par affaires à « Vincor Canada » par l'entremise de « Vincor International Inc. », qui figure dans le rapport CIDREQ en tant que premier actionnaire de l'Opposante.

[98] Bien qu'il me semble que le rapport CIDREQ n'établisse pas l'existence de relations d'affaires entre « Vincor Canada » et l'Opposante, que ce soit le cas ou non n'a pas d'importance. En effet, la relation d'affaires à elle seule n'est pas suffisante pour établir l'existence d'une licence au sens de l'article 50(1) de la Loi [voir *MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc* (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC); et *Loblaws Inc c Tritap Food Broker* (1999), 3 CPR (4^e) 108 (COMC)]. Il doit également y avoir une preuve que le propriétaire contrôle l'emploi de sa marque de commerce et qu'il prend des mesures pour garantir la nature et la qualité des produits et des services fournis.

[99] À la lumière de la preuve produite par l'Opposante, je conclus qu'un tiers, « Vincor Canada » emploie la marque de commerce DA VINCI au Canada en liaison avec des vins, depuis 2007. En outre, il n'y a aucune preuve me permettant de conclure que l'Opposante exerce un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des vins associés à la marque de commerce DA VINCI lui permettant de tirer profit de l'emploi de la marque de commerce par « Vincor Canada » en vertu de l'article 50(1) de la Loi. En effet, le déposant n'a fourni aucun renseignement sur la relation entre l'Opposante et Vincor Canada. Par exemple, si Vincor Canada ne fait que distribuer des vins, j'aurais pu considérer son emploi de la marque de commerce DA VINCI comme étant celui de l'Opposante, puisque l'emploi de toute marque de commerce employée par un distributeur est celui du propriétaire de cette marque.

[100] En outre, il n'y a aucune preuve établissant l'emploi de la marque de commerce DA VINCI par l'Opposante elle-même, au sens de l'article 4(1) de la Loi. Par exemple, l'étiquette avant de la bouteille de vin n'arbore aucun nom. De plus, bien que les bons de commande produits en pièce JM-4 corroborent le témoignage de M^{me} Masse quant aux ventes de vins en liaison avec la marque de commerce, ces bons de commande ne montrent pas le nom du

destinataire de ces commandes. La seule conclusion que je puisse tirer de ces bons de commande est qu'ils sont liés à des commandes de la SAQ.

[101] Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, soit d'établir l'emploi de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des vins au Canada avant le 4 avril 2011, comme l'exige l'article 16(3)a) de la Loi.

- *Liqueurs*

[102] Je suis convaincue que la photo d'une bouteille, les échantillons d'étiquettes et les copies de bons de commande pour le produit « Amaretto DA VINCI » produits en pièce JM-1 de l'affidavit de M^{me} Masse établissent de manière convaincante l'emploi de la marque de commerce DA VINCI au Canada, au sens de l'article 4(1) de la Loi, en liaison avec des liqueurs, avant le 4 avril 2011.

[103] La prochaine question est celle de savoir si la preuve établit que l'Opposante n'avait pas abandonné sa marque de commerce DA VINCI en liaison avec des liqueurs à la date de l'annonce de la demande pour la Marque, soit le 28 mars 2012. La question découle de l'observation de la Requérante, à savoir que la preuve laisse entendre que l'Opposante [TRADUCTION] « a cessé, ou du moins largement cessé, ses activités commerciales relativement à la marque de commerce DA VINCI ».

[104] À cet égard, en ce qui concerne les liqueurs, la Requérante s'appuie sur le témoignage de M^{me} Fréchette qui dit que [TRADUCTION] « l'amaretto DA VINCI vendu à Québec par Vincor ou Constellation Brands et distribué par Dumont Vins & Spiritueux » a été retiré de la base de données de la SAQ depuis au moins aussi tôt que 2010 [para 3 et 4 de l'affidavit].

[105] L'Opposante soutient qu'il ne faut pas accorder de poids au témoignage de M^{me} Fréchette dans les présentes procédures. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a essentiellement soutenu qu'au moment où M^{me} Fréchette a fait la recherche, elle n'a pas utilisé le nom exact et complet de l'Opposante. À l'audience, l'Opposante a également fait valoir que le témoignage de M^{me} Fréchette se limite à la province de Québec; il ne couvre pas les ventes faites dans les autres provinces canadiennes.

[106] Même si le bien-fondé des observations de l'Opposante a été reconnu, la Requérente a fait valoir à l'audience qu'il serait raisonnable que je conclue que la marque de commerce DA VINCI a été abandonnée en ce qui a trait aux liqueurs en date du 28 mars 2012. Je ne suis pas d'accord. En plus de la preuve produite par M^{me} Fréchette qui se limite à la province de Québec, le simple fait que M^{me} Fréchette affirme que l'amaretto DA VINCI a été retiré de la base de données de la SAQ depuis au moins aussi tôt que 2010 n'est assurément pas suffisant pour que je puisse conclure que l'Opposante a abandonné la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des liqueurs en date du 28 mars 2012. [Voir *Isawaki Electric Co Ltd c Hortilux BV*, 2012 CAF 321 au para 21 pour une discussion sur l'article 16(5) de la Loi.] Quoi qu'il en soit, ma conclusion selon laquelle l'Opposante a abandonné sa marque de commerce DA VINCI pour les liqueurs à la date de l'annonce de la demande pour la Marque n'affecte pas le résultat final du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement.

[107] Finalement, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait. Il reste donc à déterminer si la Requérente s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'en date du 14 avril 2011, il n'existait aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce DA VINCI, précédemment employée par l'Opposante en liaison avec des liqueurs.

[108] Comme les différences entre les dates pertinentes n'ont pas une grande incidence sur la résolution de la question de confusion, mes conclusions quant à l'absence de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante, enregistrée pour des *liqueurs*, s'appliquent également au motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement. Par conséquent, je suis convaincue que la Requérente s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait, à savoir d'établir qu'en date du 4 avril 2011, il n'existait aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque en liaison avec les vins et vins mousseux et la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante précédemment employée avec des liqueurs.

[109] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est rejeté dans sa totalité.

La Marque était-elle distinctive des produits de la Requérante en date du 22 mai 2012?

[110] La question découle du motif d'opposition alléguant que la Marque n'est pas distinctive des vins et vins mousseux de la Requérante au titre de l'article 2 de la Loi, en raison de l'emploi et de la promotion antérieurs et continus au Canada par l'Opposante de la marque de commerce DA VINCI.

[111] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit établir que sa marque de commerce DA VINCI avait acquis une réputation considérable, importante et suffisante au Canada en liaison avec des boissons alcoolisées distillées, des liqueurs et des vis, pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif en date du 22 mai 2012 [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); *Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4^e) 427 (CF)].

[112] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[113] L'Opposante n'a pas produit de preuve concernant la promotion de boissons alcoolisées distillées et de liqueurs en liaison avec la marque de commerce DA VINCI.

[114] En outre, l'Opposante n'a produit aucune preuve établissant l'emploi de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des boissons alcoolisées distillées au sens de l'article 4(10) de la Loi. Bien que l'Opposante ait fourni une preuve documentaire établissant l'emploi de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des liqueurs, cette preuve ne permet pas à elle seule d'établir que la marque de commerce DA VINCI avait une réputation considérable, importante ou suffisante au Canada en liaison avec des liqueurs à la date pertinente. Autrement dit, l'absence d'information concernant la valeur, le volume ou la portée des ventes de liqueurs en liaison avec la marque de commerce DA VINCI à quelque période que ce soit s'avère rédhitoire pour l'Opposante.

[115] Enfin, pour les mêmes raisons que celles décrites relativement au motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, j'estime que la preuve n'établit pas l'emploi de la

marque de commerce DA VINCI en liaison avec des vins par l'Opposante elle-même ni l'emploi pour son bénéfice. La preuve établit plutôt que la marque de commerce DA VINCI a été employée en liaison avec des vins par un tiers non licencié, soit Vincor Canada. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu un emploi non distinctif de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des vins à la date pertinente. Autrement dit, malgré d'importantes ventes de vins en liaison avec la marque de commerce DA VINCI, la preuve de l'Opposante ne permet pas de corroborer une conclusion selon laquelle le 22 mai 2012, la marque de commerce DA VINCI pour les vins avait acquis une réputation aux mains de l'Opposante, tel qu'allégué.

[116] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

La décision

[117] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Date de l'audience : 2015-05-13

Comparutions

Bruno Barrette

Pour l'Opposante

Philip Lapin

Pour la Requérente

Agents au dossier

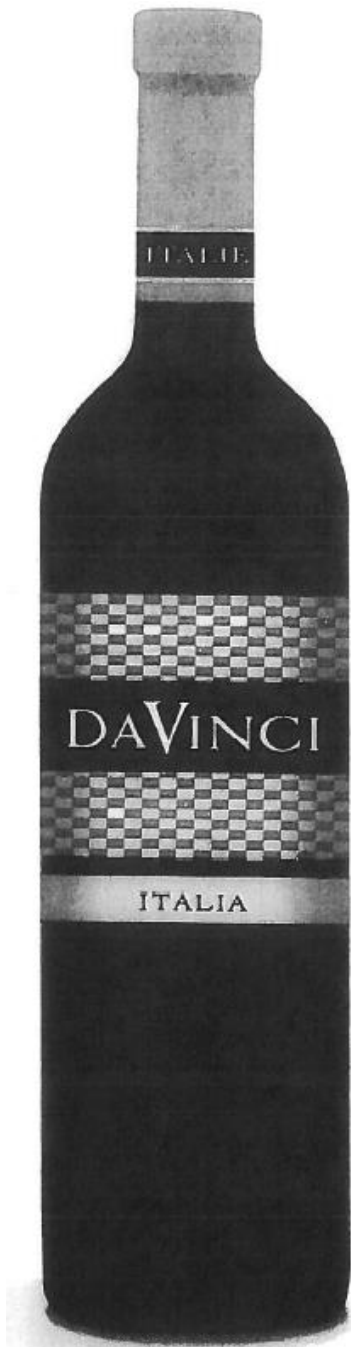
Barette Legal Inc.

Pour l'Opposante

Smart & Biggar

Pour la Requérente

Annexe A



ITALIE

DAVINCI

DA VINCI

Italie, Vin rouge
Cépage : Montepulciano
Alcool : 13 %
Code produit : 10666041
Format : 750 ml

Description



DaVinci, un vin inspirant et envoûtant, est empreint de mystère dont vous prendrez plaisir à décoder les arômes nuancés. Épicé au nez, minéral en bouche, il met le jour sur des arômes bien balancés, affichant une fraîcheur intéressante, typique au vin de son origine.

Accords mets et vins



Il accompagne merveilleusement le veau, le bœuf, les pâtes sauce tomate et les fromages forts.

*Disponible dans le réseau des épiceries
et dépanneurs en format 750 ml.*

VINCOR
CANADA
UNE SOCIÉTÉ DE CONSTELLATION

www.vincoralimentation.com