

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

Référence: 2015 COMC 93  
Date de la décision: 2015-05-26

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
par Constellation Brands Québec Inc. à  
l’encontre de la demande  
d’enregistrement n° 1,545,286 pour la  
marque de commerce MADEMOISELLE  
& Dessin au nom de Julia Wine Inc.**

### Introduction

[1] Constellation Brands Québec Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce MADEMOISELLE & Dessin (reproduite ci-dessous) (la Marque) faisant l’objet de la demande n° 1,545,286 au nom de Julia Wine Inc. (la Requérante).



[2] Cette demande, produite le 27 septembre 2011, est basée sur l'emploi projeté de la Marque en liaison avec les produits suivants : « vins sans alcool; vins » (ci-après parfois référés les Produits).

[3] L'Opposante fonde son opposition sur divers motifs tournant autour soit de la question de la conformité de la demande au sens de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), soit de la question de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce ELLE et IMPERIAL & CROWN DESIGN faisant l'objet des enregistrements décrits en annexe, appartenant à l'Opposante ou à Constellation Brands Canada Inc. (Constellation Canada), selon le cas, et ayant été employées au Canada.

[4] Tel qu'il ressortira de mon analyse, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir la présente opposition, sans qu'il soit nécessaire pour cela de statuer sur chacun des motifs d'opposition.

#### Le dossier

[5] La déclaration d'opposition fut produite le 13 août 2013.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration déniait chacun des motifs d'opposition plaidés.

[7] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit, à titre de preuve principale, les affidavits de Dominique Berberi, directrice de marques au sein de l'Opposante, assermentée le 28 février 2014, et Steven Bolliger, premier vice-président du marketing au sein de Constellation Canada, assermenté à la même date. L'Opposante a de plus produit, à titre de preuve additionnelle, avec la permission du registraire, des copies certifiées des enregistrements listés en annexe.

[8] La Requérante a, pour sa part, décidé de ne produire aucune preuve.

[9] Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit. Seule l'Opposante était représentée à l'audience tenue dans ce dossier, la Requérante ayant ultimement décidé de ne pas participer à l'audience.

## Le fardeau qui repose sur les parties

[10] C'est à l'Opposante qu'il appartient au départ d'établir le bien-fondé de son opposition. Le fardeau ultime de démontrer que la Marque est enregistrable repose toutefois sur la Requérante, selon la prépondérance de preuve [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

## Analyse

### Non-conformité de la demande au sens de l'article 30(h) de la Loi

[11] L'Opposante a plaidé que la demande ne rencontre pas les exigences énoncées à l'article 30(h) de la Loi puisque la demande ne renferme pas un dessin de la Marque, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de la Marque.

[12] Plus particulièrement, l'Opposante a fait valoir lors de l'audience que la Marque consiste en une juxtaposition de deux étiquettes apparaissant sur une bouteille de vin, à savoir la collerette apposée sur le col de la bouteille et l'étiquette principale apposée sur la base de la bouteille. S'appuyant sur diverses photos d'étalages de bouteilles de vin produites sous la pièce DB-4 au soutien de l'affidavit de Mme Berberi, faisant voir notamment des bouteilles de vins de tierces parties arborant les deux types d'étiquettes (collerette et principale) de façon espacée, et soumettant au surplus que le registraire peut prendre connaissance d'office que pareilles étiquettes apparaissent de façon espacée sur des bouteilles de vin, l'Opposante soumet qu'il est clair et évident que la Requérante ne se propose pas d'employer la Marque telle que représentée dans la demande et que le dessin de la Marque contenu dans celle-ci ne consiste pas en une représentation exacte de la Marque.

[13] L'énoncé de pratique *Marques à trois dimensions* publié le 6 décembre 2000 prévoit dans le cas de marques bidimensionnelles apposées sur des objets à trois dimensions que :

Selon un principe général valable pour toute demande d'enregistrement de marque bidimensionnelle, le dessin de la marque doit représenter seulement la marque et non la marque apposée sur un objet à trois dimensions. Mais si un dessin montrant la marque apposée sur un objet à trois dimensions peut aider à se faire une meilleure idée de la

marque, le Bureau des marques de commerce acceptera le dessin en question, à la condition que le requérant se conforme aux exigences suivantes :

1. Le contour de l'objet à trois dimensions est représenté en pointillé.
2. La demande comporte une description de la marque de commerce indiquant clairement que la demande vise uniquement la marque bidimensionnelle.
3. La description de la marque doit bien préciser que l'objet à trois dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

Dans les cas où la description ou le dessin d'une marque indique explicitement ou implicitement que cette marque a, en tout ou en partie, la forme d'un objet à trois dimensions, cette marque sera considérée comme étant une marque à trois dimensions et doit être identifiée comme telle dans la description. Toutefois, le Bureau ne s'opposera pas à ce qu'une marque soit identifiée comme étant une marque à deux dimensions uniquement parce qu'il est indiqué dans la description que cette marque (qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs éléments) est apposée à un endroit particulier (ou à plusieurs endroits) sur un objet à trois dimensions; on considère qu'une telle indication restreint seulement la portée de la protection revendiquée (pour une marque à deux dimensions).

Dans les cas où le Bureau a des doutes au sujet d'une demande concernant une marque à deux dimensions (et dans les cas où le dessin représente une marque apposée sur un objet à trois dimensions), le Bureau peut demander au requérant de lui fournir un dessin qui représente sa marque en deux dimensions (représentation plane); s'il n'est pas possible de représenter cette marque en deux dimensions, le Bureau considérera qu'il s'agit d'une marque à trois dimensions.

[Emphase ajoutée]

[14] Dans le cas présent, je conviens avec l'Opposante que celle-ci a satisfait le fardeau de preuve initial lui incombant.

[15] Il convient de noter dans un premier temps que je ne suis pas liée par le fait que la présente demande a franchi avec succès le stade de l'examen par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. En effet, les décisions de la section de l'examen n'ont pas force exécutoire et non pas valeur de précédent dans le cadre d'une procédure d'opposition. D'une part, la section de l'examen ne dispose pas de la preuve que les parties produisent dans une procédure d'opposition. D'autre part, le fardeau de preuve dont doit s'acquitter une requérante à l'étape de l'examen est différent de celui qui est lui imposé dans le cadre d'une opposition [voir notamment *Now Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 68 (COMC)].

[16] Au vu de la preuve au dossier, l'exactitude du dessin de la Marque est sérieusement mise en cause en ce que l'élément de la Marque constitué de la collerette et celui constitué de l'étiquette principale semblent consister en deux étiquettes distinctes destinées à être apposées à des endroits différents sur une bouteille. Or, le dessin de la Marque est présenté comme un tout. La demande ne renferme aucune description de la Marque indiquant comment sont apposés les éléments de celle-ci, ni ne contient aucun objet à trois dimensions montré en pointillé faisant voir le positionnement de ceux-ci. Dit autrement, la preuve produite par l'Opposante soulève un questionnement sérieux à savoir s'il s'agit vraiment d'une juxtaposition de deux éléments, sans égard au positionnement de ceux-ci.

[17] Compte tenu de l'absence totale de preuve ou de représentations de la part de la Requérante sur ce point, j'estime que la Requérante n'a pas établi, selon la prépondérance de preuve, que le dessin de la Marque est conforme à l'article 30(h) de la Loi.

[18] Par conséquent, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 30(h) de la Loi.

#### Autres motifs d'opposition

[19] Compte tenu de ma conclusion précédente, et étant donné que la Requérante s'est montrée très peu intéressée à la présente procédure, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les motifs d'opposition restants.



#### Décision

[20] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande en application de l'article 38(8) de la Loi.

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Annexe

Marque	N° enr.	Date d'enr.	Produits	Propriétaire
ELLE	LMC827,112	2012-06-26	<i>Wines</i> [vins]	Opposante
ELLE	LMC808,928	2011-10-13	<i>Wines</i> [vins]	Opposante
IMPERIAL & CROWN DESIGN (selon le dessin reproduit ci-dessous) :    	LMC698,622	2007-10-16	<i>Wines</i> [vins]	Constellation Canada