



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

Référence : 2016 COMC 176
Date de la décision : 2016-10-31
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Anheuser-Busch, LLC

Opposante

et

Molson Canada 2005

Requérante

1,629,556 pour la marque de commerce
SUMMER TASTER

Demande

Le dossier

[1] Le 4 juin 2013, Molson Canada 2005 (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la Marque SUMMER TASTER en liaison avec des boissons alcoolisées brassées, nommément bière. La demande relative à la Marque a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 avril 2014 et, le 30 septembre 2014, une opposition a été engagée par Anheuser-Busch LLC (l’Opposante) en vertu de l’article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). L’Opposante a soulevé deux motifs d’opposition : 1) la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30*b*) de la Loi, du fait que la Requérante n’a pas employé la Marque avec les produits depuis la date revendiquée; et 2) la Marque ne distingue pas, ni n’est adaptée à distinguer, les produits de la Requérante des produits de tiers parce que, en ce qui concerne la bière, SUMMER TASTER [échantillon d’été] est une expression en anglais qui décrit un

emballage d'échantillons de bières d'été (c.-à-d. une bière qui convient bien à la consommation pendant l'été).

[2] Le 26 novembre 2014, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie chacune des allégations énoncées dans la déclaration d'opposition.

[3] Comme preuve au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Nathan Haldane, stagiaire en droit à l'emploi de l'agent de l'Opposante. M. Haldane n'a pas été contre-interrogé.

[4] Comme preuve au soutien de sa demande, la Requérante a produit de copies certifiées des enregistrements canadiens de marque de commerce suivants, appartenant tous à la Requérante :

- WINTER TASTER, enregistrement n° LMC888855
- TASTER'S, enregistrement n° LMC785233
- TASTER'S 6 PACK, enregistrement n° LMC713075
- TASTER'S 12 PACK, enregistrement n° LMC584677

[5] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit. Une audience a été tenue et les parties y étaient toutes deux représentées.

Fardeau de preuve

[6] La Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

Question préliminaire

[7] La Requérante a soulevé diverses objections concernant l'admissibilité et la pertinence de la preuve de M. Haldane. J'examinerai en premier lieu l'objection de la Requérante concernant l'admissibilité de l'affidavit de M. Haldane.

[8] Invoquant la décision rendue dans *Cross-Canada Auto Body Shop Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada* (2006), 53 CPR (4th) 286 (CAF), la Requérante conteste la provenance de l'affidavit de M. Haldane, puisque ce dernier était stagiaire chez l'opposant au moment où son affidavit a été souscrit.

[9] La preuve de M. Haldane comprend des photocopies des définitions des mots « summer » [été] et « taster » [échantillon] tirées du *Canadian Oxford Dictionary* et du *Canadian Edition of the Collins English Dictionary*; des imprimés des sites Web de différentes régies provinciales des alcools; des imprimés du site Web de la Hockley Valley Brewing Company, ainsi que de pages archivées; des billets de blogues, des articles dans les médias et des articles de tiers, dont les dates précèdent octobre 2014, et qui portent sur les produits CAMERON'S TASTER PACK, HOCKLEY TASTER PACK et ST. AMBROISE TASTER PACK.

[10] Concernant la décision rendue dans *Canadian Jewellers Association c American Gem Society* 2010 COMC 106, je conviens avec l'opposant que les préoccupations soulevées par la CAF dans *Cross-Canada Auto Body* ne s'appliquent pas en l'espèce. Il appert évident que les recherches sur Internet avaient pour but de voir si une personne ou une autre entreprise que la Requérante employait l'expression TASTER [échantillon] sur des sites Web canadiens. Je ne vois pas comment le fait que cette preuve a été produite par un employé de l'opposant fait en sorte qu'elle est moins appropriée ou qu'elle soulève plus de doutes que si l'opposant avait eu recours à un enquêteur externe pour effectuer ces recherches et souscrire un affidavit.

[11] En ce qui a trait à toute préoccupation portant que cette preuve constitue du oui-dire, je conviens également avec l'opposant que les pièces constituent une preuve que, à cette date, les pages imprimées figuraient sur Internet, et montraient que d'autres avaient employé les mots « TASTER » [échantillon] ou l'expression « TASTER PACK » [emballage d'échantillons].

Comme cette preuve n'est pas présentée pour établir la véracité du contenu de ces pages, mais plutôt leur simple existence, il n'y a pas lieu d'invoquer le oui-dire ici.

[12] Je vais donc accorder la pleine valeur probante à l'affidavit Haldane.

Motifs d'opposition

Article 30b) – Non-conformité

[13] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi, du fait que la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec les produits visés par la demande depuis la date revendiquée. Plus précisément, l'Opposante allègue que la déclaration de la Requérante, portant qu'elle emploie la Marque depuis le 1^{er} mai 2013, n'est pas vraie, et ce, pour au moins une des raisons suivantes :

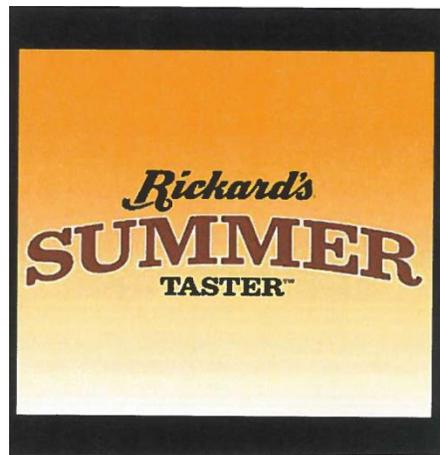
- a) La Requérante n'a pas affiché les mots « SUMMER TASTER » [échantillon d'été] et ne les a pas liés aux produits décrits dans la demande d'une manière qui constituerait un « emploi » de la Marque aux termes de l'article 4 de la Loi;
- b) La Requérante n'a pas fabriqué elle-même les produits décrits dans la demande et n'a pas contrôlé les caractéristiques ou la qualité des produits liés à la Marque de façon suffisante pour jouir des avantages que confère la disposition déterminative de l'article 50 de la Loi.

[14] La question que soulève l'article 30b) est celle de savoir si la Requérante a employé la Marque de manière continue dans la pratique normale du commerce pendant la période comprise entre la date de premier emploi alléguée et la date pertinente [voir *Immuno AG c Immuno Concepts, Inc* (1996) 69 CPR (3d) 374 (COMC); *Labatt Brewing Co c Benson & Hedges (Canada) Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1^{re} inst), à la p 262; et *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd* 2014 CF 323].

[15] L'Opposante a le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour étayer son allégation de non-conformité de la demande à l'article 30b) de la Loi, en gardant à l'esprit que les faits en rapport avec le premier emploi par la Requérante relèvent essentiellement de la connaissance de la Requérante [voir *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd*

(1996), 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la p 89 et *Corporativo de Marcas, supra*]. Si l'Opposante réussit à s'acquitter de son fardeau initial, la Requérente doit alors, en réponse, prouver le bien-fondé de sa prétention d'emploi pendant la période pertinente.

[16] Le premier argument de l'Opposante au titre de ce motif, comme je l'ai indiqué ci-dessus, porte que la Requérente n'utilise pas la Marque telle que visée par la demande. À cet égard, l'Opposante mentionne les pièces G et H de l'affidavit Haldane, qui montrent des imprimés de listes des produits RICKARD'S SUMMER TASTER et une image représentative de l'emballage de RICKARD'S SUMMER TASTER PACK (tous deux reproduits ci-dessous).



Pièce G



Pièce H

[17] L'Opposante soutient que les exemples susmentionnés établissent l'emploi de la marque mixte RICKARD'S SUMMER TASTER et Dessin ou encore des marques de commerce distinctes RICKARD'S et TASTER de pair avec le terme descriptif SUMMER [été], qui est affiché dans une police très différente.

[18] Par ailleurs, la Requérante soutient qu'il est bien établi en droit que l'emploi d'une marque verbale peut être corroboré par l'emploi d'une marque mixte contenant la marque verbale ainsi que d'autres éléments graphiques [*Stikeman, Elliot c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 à la p 395)]. La Requérante soutient également qu'il est clair dans la jurisprudence que rien n'empêche deux marques de commerce d'être employées simultanément [voir *AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc*, 6 CPR (3d) 270].

[19] Je conviens avec la Requérante que la jurisprudence est claire quant au fait que rien n'empêche deux marques de commerce d'être employées simultanément. En outre, le fait que le premier élément RICKARD'S est présenté dans la forme possessive et serait probablement perçu comme un nom laisse entendre qu'il serait probablement perçu comme la marque maison de la Requérante [voir *Esselte Pendaflex Canada Inc c Cherrigold Ltd.* [(1987), 17 CPR (3d) 312 (TMOB)]. À mon avis, cela vient soutenir l'argument portant que l'impression commerciale laissée sur le consommateur est que la marque employée est SUMMER TASTER [voir *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF) et *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, S.A.* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)].

[20] Le deuxième argument de l'Opposante au titre de ce motif porte que la Requérante n'a pas fabriqué elle-même les produits décrits dans la demande et n'a contrôlé les caractéristiques et la qualité des produits liés à la Marque de façon suffisante pour jouir des avantages que confère la disposition déterminative de l'article 50 de la Loi. L'Opposante n'a cependant présenté aucun élément de preuve ou argument établissant que la Marque employée n'est pas employée par la Requérante. Au contraire, l'Opposante reconnaît, dans son plaidoyer écrit, que la Requérante est propriétaire des deux marques de commerce RICKARD'S (enregistrement n° LMC728821) et TASTER'S (enregistrement n° LMC785,233). En outre, comme l'a souligné la Requérante, l'une des pages Web jointes comme pièce G à l'affidavit Haldane, qui décrit le produit SUMMER

TASTER, indique que le brasseur est Molson. Je conviens donc avec la Requérante que l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve que la Marque n'a pas été employée par la Requérante, tel que revendiqué.

[21] Compte tenu de ce qui précède, je rejette ce motif d'opposition.

Article 38(2)d) – Absence de caractère distinctif

[22] La date pertinente relativement au caractère distinctif est la date de production de l'opposition [voir *Andres Wines Ltd c E & J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126 (CAF) à la p 130, et *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF) à la p 424].

[23] La Requérante a le fardeau ultime d'établir que la Marque distingue réellement, ou est adaptée à distinguer, ses produits de ceux de tiers partout au Canada [voir *Muffin Houses Inc c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)]. Cependant, l'Opposante a le fardeau initial d'établir les faits invoqués à l'appui de son motif fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[24] En l'espèce, l'Opposante a formulé son motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)d) comme suit [TRADUCTION] :

- a) La Marque est dépourvue de caractère distinctif inhérent relativement à la bière, parce que le mot « Taster » [échantillon] décrit clairement et exactement le fait que l'emballage lié contient différents types de bières, donnant l'occasion au consommateur de goûter à chacune; et que le mot « Summer » [été] décrit clairement et exactement le fait que l'ensemble de bières lié est considéré comme convenant bien à la consommation pendant les mois d'été;
- b) « Taster Pack » [emballage d'échantillons] est une expression employée par plusieurs commerçants différents pour évoquer le concept qui consiste à offrir au consommateur l'occasion de goûter à différents échantillons de produits en achetant un seul emballage. Plus précisément, en ce qui a trait à la bière, l'Opposante a employé l'expression « Taster Pack » [emballage d'échantillons] en liaison avec sa bière au Canada. De plus, les produits CAMERON'S TASTER PACK, ST. AMBROISE SUMMER TASTER PACK et HOCKLEY TASTER PACK sont des exemples d'emploi par un tiers de l'expression « Taster Pack » [emballage d'échantillons] en Ontario à cette fin;

- c) La Marque n'a pas été employée dans une mesure suffisante pour être devenue distinctive des produits de la Requérante tels qu'ils sont décrits dans la demande.

[25] Avant d'amorcer mon analyse de la preuve, je crois qu'il serait utile à cette étape-ci de présenter certains des cas de jurisprudence les plus pertinents à cet égard et que les parties ont portés à mon attention.

[26] D'abord, comme l'a souligné l'Opposante, il est établi dans la jurisprudence qu'il est possible de repousser une demande d'enregistrement au motif qu'elle n'est pas distinctive, indépendamment de la question de la confusion [voir *Clarco Communications Ltd c Sassy Publishers Inc* (1994), 54 CPR (3d) 418]. Le juge Denault a déclaré ceci dans *Clarco*, à la p 428 [TRADUCTION] :

Bien que le caractère distinctif d'une marque de commerce soit très souvent apprécié lors de l'examen de la question de savoir si la marque de commerce projetée crée de la confusion avec une autre marque de commerce au sens de l'article 6 de la Loi, il est possible de rejeter une demande d'enregistrement au motif qu'elle n'est pas distinctive, indépendamment de la question de la confusion, à condition que ce moyen soit invoqué dans une opposition. [...] Le caractère distinctif est une caractéristique fondamentale et essentielle d'une marque de commerce. Le moyen fondé sur l'absence de caractère distinctif peut donc être soulevé en opposition par quiconque et s'appuyer sur le défaut de distinguer ou d'être adapté à distinguer la marque de commerce projetée des marchandises de tous les autres propriétaires.

[27] L'Opposante se rapport également aux principes suivants en ce qui concerne le caractère distinctif, lesquels sont tirés de *Philip Morris Products SA c Imperial Tobacco Canada Limited* 2014 CF 1237 [TRADUCTION] :

La question de savoir si une marque de commerce est distinctive est une question de fait, qui doit être tranchée par référence au message que la marque transmet au consommateur ordinaire des produits en question lorsque la marque est prise dans son ensemble et sous le coup de la première impression.

Le caractère distinctif d'une marque de commerce est un principe fondamental qui est lié à la fonction même d'une marque de commerce, c'est-à-dire de distinguer les produits et services de son propriétaire de ceux de tiers.

[28] Invoquant la décision rendue dans *Canadian Council of Professional Engineers c APA-The Engineered Wood Assn* (2000), 7 CPR (4th) 239 (CF 1^{re} inst), l'Opposante soutient également que même si le caractère descriptif d'une marque n'atteint pas le niveau « clairement

descriptif » énoncé à l'article 12(1)b), la Commission des oppositions a reconnu que le caractère descriptif peut tout de même faire perdre à une marque son caractère distinctif [voir *York Barbell Holdings Ltd c ICON Health & Fitness, Inc* (2001), 13 CPR (4th) 156 (COMC); *674802 BC Limited (Amanda Enterprises) c Encorp Pacific (Canada)*, 2011 COMC 180].

[29] La Requérante convient avec l'Opposante que la question de savoir si une marque de commerce est distinctive est une question de fait. La Requérante ajoute que pour apprécier le caractère distinctif d'une marque, il faut déterminer s'il est possible que le consommateur moyen perçoive la marque en question comme un identificateur de la source des produits ou des services [*Shaw Communications Inc c TELUS Corporation* 2015 COMC 173]. La Requérante souligne également que, bien que l'emploi fréquent d'une marque par de nombreux commerçants puisse ultérieurement faire perdre à la marque son caractère distinctif, la fréquence de l'emploi qu'il faut en faire pour que cela se produise varie selon les circonstances de chaque cas [K. Gill et R.S. Joliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, à la section 10.3(c)].

[30] J'examinerai maintenant la preuve produite au soutien de ce motif. J'estime que la preuve de l'Opposante concernant le caractère descriptif de la Marque peut être divisée en deux catégories : 1) la mesure dans laquelle l'expression SUMMER TASTER [échantillon d'été] est clairement descriptive; et 2) la mesure dans laquelle le mot TASTER [échantillon] ou l'expression TASTER PACK [emballage d'échantillons] est fréquemment employé dans le commerce.

1) la mesure dans laquelle l'expression SUMMER TASTER [échantillon d'été] est clairement descriptive

[31] Si l'on considère que la Marque n'est pas distinctive sur la base de son caractère descriptif, la preuve tirée des dictionnaires peut être prise en compte, de même que la preuve obtenue à la suite de recherches effectuées sur Internet démontrant la mesure dans laquelle le mot ou l'expression en cause ont été employés.

[32] En l'espèce, comme je l'ai indiqué précédemment, M. Haldane a joint comme pièce F à son affidavit des photocopies qu'il a faites des définitions des mots « summer » [été] et « taster » [échantillon] tirées du *Canadian Oxford Dictionary* et du *Canadian Edition of the Collins*

English Dictionary. Compte tenu de cette preuve, il est clair que chacun des mots qui forment la Marque est un mot courant en anglais. Cependant, comme l'a indiqué la Requérante, il existe plusieurs significations possibles du mot TASTER [échantillon] qui s'appliquent dans le contexte de la bière. Plus précisément, selon les définitions fournies dans la pièce F de l'affidavit Haldane, le mot « taster » [échantillon] peut signifier :

- une personne qui goûte des aliments ou des boissons pour en vérifier la qualité
- un dispositif employé pour la dégustation ou l'essai
- un échantillon ou un aperçu du produit

[33] Comme la Marque peut avoir plusieurs significations, toutes s'appliquant dans le contexte de la bière (p. ex. une personne qui travaille l'été et qui goûte des aliments ou des boissons pour en vérifier la qualité, un dispositif employé pour la dégustation ou l'essai pendant l'été, ou un échantillon ou un aperçu du produit lancé ou distribué pendant l'été), je conviens avec la Requérante que l'on ne peut pas dire que la Marque décrive clairement quoi que ce soit, encore moins un emballage de différents types de bières considérées comme convenant à la consommation pendant les mois d'été, comme le suggère l'Opposante. J'ajouterai également qu'il n'existe aucune preuve de ce que signifie bière [TRADUCTION] « d'été » dans l'industrie ni de preuve que les produits de la Requérante constituent de la bière qui convient à la consommation pendant l'été.

2) la mesure dans laquelle le mot TASTER [échantillon] ou l'expression TASTER PACK [emballage d'échantillons] est fréquemment employé dans le commerce

[34] L'Opposante affirme également que le mot « TASTER » [échantillon] ou l'expression « TASTER PACK » [emballage d'échantillons] sont employés par de nombreux commerçants pour évoquer le concept qui consiste à offrir au consommateur l'occasion de goûter à différents échantillons de produits en achetant un seul emballage. Au soutien de cette affirmation, l'Opposante s'appuie sur la preuve issue des recherches sur Internet comprises dans l'affidavit Haldane, qui montre la façon dont le mot TASTER [échantillon] ou l'expression TASTER PACK [emballage d'échantillons] ont été employés par d'autres.

[35] Je souligne qu'une bonne partie de la preuve de M. Haldane issue des recherches Internet est ultérieure à la date pertinente au titre de ce motif, soit le 30 septembre 2014. Par exemple, les pièces A et B jointes à son affidavit sont des pages de produits tirées de différents sites Web de régies provinciales des alcools du Canada dans le cadre de la recherche qu'il a effectuée le 12 mars 2015. L'Opposante soutient que cette preuve montre 16 descripteurs de produits ou marques de commerce de tout le Canada qui contiennent le mot TASTER [échantillon] en liaison avec des boissons alcoolisées.

[36] Invoquant la décision rendue dans *Yamaha Motor Canada Ltd c Polaris Industries Inc* (2011), 99 CPR (4th) 373 (COMC), l'Opposante soutient que la preuve issue de recherches Internet montrant la mesure dans laquelle le mot TASTER [échantillon] a été employé, même si ces recherches ont été effectuées après la date pertinente, s'applique à la question de savoir si la Marque en cause est descriptive et peut être employée pour dégager une conclusion sur l'état du marché qui aurait existé à la date pertinente au titre de ce motif (soit le 30 septembre 2014). Toutefois, je souligne que plus récemment, dans *Philip Morris, supra*, la Cour fédérale a refusé de tenir compte de la preuve constituée de résultats d'une recherche Google effectuée après la date de production de la déclaration d'opposition, parce qu'elle estimait qu'il n'était pas possible de déterminer si ces recherches auraient pu générer les mêmes résultats avant ou à la date de production de l'opposition. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte du contenu des recherches Internet effectuées après la date pertinente au titre de ce motif d'opposition [voir aussi *Canadian Tire Corporation, Limited c Gestion André Touchette Inc*, 2016 COMC 157].

[37] La seule preuve de l'Opposante qui précède la date pertinente au titre de ce motif est constituée des pages Web archivées tirées du site Web de Hockley et montrant le produit HOCKLEY TASTER PACK, ces pages étant jointes comme pièce C à l'affidavit de M. Haldane. Il y a également quelques billets de blogues canadiens, d'articles dans les médias et d'articles de tiers dont les dates précèdent octobre 2014 et qui portent sur l'un ou l'autre des produits CAMERON'S TASTER PACK, HOCKLEY TASTER PACK et ST. AMBROISE TASTER PACK; ils sont joints à son affidavit comme pièce D.

[38] Même si j'acceptais de considérer la preuve de l'Opposante qui est ultérieure à la date pertinente au titre de ce motif d'opposition, je n'aurais pas été convaincue par l'ensemble de la

preuve de l'Opposante que celle-ci s'est acquittée de son fardeau au titre de ce motif. La Cour d'appel fédérale affirme que [TRADUCTION] « le caractère distinctif s'établit du point de vue de l'utilisateur régulier des produits en question, et la marque de commerce *doit être considérée de façon globale* et sous l'angle de la première impression » [Apotex Inc c Canada (Registraire des marques de commerce), 2010 CAF 313 aux para 6 et 7]. En l'espèce, la preuve de l'Opposante était centrée sur un élément de la Marque plutôt que sur la Marque dans son ensemble. À cet égard, la preuve de la présence d'environ 16 descripteurs de produits ou marques de commerce de tiers partout au Canada qui contiennent l'élément TASTER [échantillon] ou TASTER PACK [emballage d'échantillons] ne suffit pas, à mon avis, pour établir que l'expression SUMMER TASTER [échantillon d'été], dans son ensemble, est fréquemment employée dans le commerce de sorte que la Marque ne puisse pas distinguer les produits de la Requérante de ceux de tiers.

[39] En conséquence, je rejette ce motif d'opposition.

Décision

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

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

Sophie Ouellet, trad.a.
Traduction certifiée conforme

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-10-03

COMPARUTIONS

Noelle Engle-Hardy

POUR L'OPPOSANTE

Adele J. Finlayson

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Bereskin & Parr

POUR L'OPPOSANTE

Moffat & Co.

POUR LA REQUÉRANTE