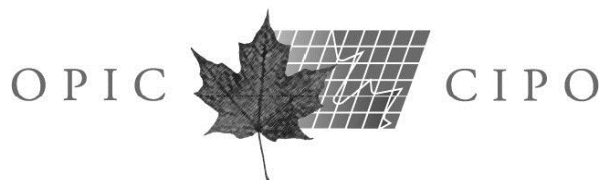


## TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 193  
Date de la décision : 2011-10-17

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par Molson Canada 2005 à  
l'encontre de la demande  
d'enregistrement n° 1365023 pour la  
marque de commerce 24 du 24 au nom de  
Labatt Breweries of Canada**

[1] Le 18 septembre 2007, Labatt Breweries of Canada (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce 24 du 24 (la Marque) fondée sur un emploi projeté de la Marque au Canada.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 27 août 2008. Le libellé de l'état déclaratif des marchandises faisait état de « Boissons alcoolisées brassées; enseignes banderoles; affiches; emballage pour boissons, nommément contenant pour bouteilles ou pour canettes de bière ».

[3] Le 27 janvier 2009, Molson Canada 2005 (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit de D. Jill Roberts et une copie certifiée de la demande de marque de commerce canadienne n° 1360 916. Au soutien de sa

demande d'enregistrement, la Requérante a produit un affidavit de Keith Gregory Hunt et un affidavit de Brett Reynolds. Aucun contre-interrogatoire n'a eu lieu.

[6] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

#### Motifs d'opposition et dates pertinentes applicables

[7] L'Opposante a invoqué les motifs d'opposition suivants au regard des articles cités ci-dessous de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) :

1. al. 38(2)a) et art. 30 : i) la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'utiliser ou d'enregistrer la Marque;
  - ii) la Requérante n'avait l'intention d'utiliser la Marque ni de la manière alléguée dans la demande, ni d'une autre façon;
  - iii) l'expression « 24 du 24 » ne peut jouer le rôle d'une marque de commerce car il s'agit d'un terme descriptif;
2. al. 38(2)b) et 12(1)b) : la Marque n'est pas enregistrable en ce qu'elle donne une description claire de la façon dont les marchandises sont emballées dans des contenants d'une capacité de 24 par 24 bouteilles ou canettes. Si les marchandises ne sont emballées de cette façon, la marque de commerce donne une description fautive et trompeuse;
3. al. 38(2)c) et art.16 : la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque – à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce THE OFFICIAL BEER OF MAY 2-4 qui fait l'objet de la demande antérieure no 1360916 déposée par l'Opposante;

4. al. 38(2)d) : la Marque n'est pas distinctive eu égard aux faits allégués dans la déclaration d'opposition et aussi parce qu'elle n'est par apte à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles la Requérante projette de les utiliser des marchandises ou services d'autres propriétaires, y compris les marchandises ou les services de l'Opposante. L'Opposante, ainsi que d'autres producteurs de bière, annoncent et vendent de la bière en liaison avec des termes descriptifs qui comprennent l'expression « 24 », et vendent de la bière dans des contenants d'une capacité de vingt-quatre bouteilles ou canettes.

[8] La date pertinente pour apprécier les trois premiers des quatre motifs d'opposition reproduits ci-dessus est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.); *Shell Canada Limited c. P.T. Sari Incofood Corporation* (2005), 41 C.P.R. (4th) 250 (C.F.); al. 16(3)b) de la Loi]. La date pertinente pour apprécier le quatrième motif est la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

#### Le fardeau de la preuve

[9] C'est sur la Requérante que repose le fardeau ultime de démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau 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 Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 298].

#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b)

[10] Je commencerai mon analyse en abordant la question du motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)(b) vu que la principale question en litige dans la présente instance semble porter sur le caractère distinctif.

[11] Avant d'examiner les éléments de preuve et les arguments, je veux traiter de l'acte de procédure lui-même. L'Opposante fonde le présent motif sur l'allégation selon laquelle la Marque décrit clairement que les marchandises sont emballées dans des contenants d'une capacité de 24 bouteilles ou canettes par 24. Cette allégation n'est logique que lorsqu'elle a trait aux boissons alcoolisées fabriquées en brasserie de la Requérente; elle ne semble pas valoir pour les autres marchandises de la Requérente (enseignes, banderoles, affiches, emballages pour bouteilles ou pour canettes de bière). Je veux également souligner que d'après ma compréhension de la déclaration d'opposition, la référence faite par l'Opposante à des « contenants d'une capacité de 24 bouteilles ou canettes par 24 » signifie qu'il s'agit de contenants d'une capacité de 576 bouteilles ou canettes (soit 24 x 24).

[12] La preuve de l'Opposante quant au caractère distinctif repose sur l'affidavit de M<sup>me</sup> Roberts, une huissière adjointe, à qui il a été demandé d'effectuer des recherches sur l'Internet afin de déterminer si la bière était vendue au Canada dans des caisses de 24 bouteilles ou canettes. Elle a produit diverses pièces qui font référence à des caisses de 24 bouteilles; ces pièces ont toutes été imprimées à partir de l'Internet en 2009.

[13] M<sup>me</sup> Roberts a également dit « être au courant, en tant qu'amateur de bière, que dans certains cas la caisse de 24 bouteilles ou canettes de bière était vendue pour 24 \$ ». Elle produit trois pièces à cet égard; chacune d'elles a été tirée d'Internet en 2009, mais il semble que ce soit des articles ayant été initialement affichés le 25 avril 2005, le 5 juillet 2007 et le 21 décembre 2008.

[14] Le témoignage de M<sup>me</sup> Robert n'étaye pas l'allégation faite par l'Opposante au titre de l'al. 12(1)b), à savoir que la Marque donnait une description claire ou une description fautive et trompeuse du fait que les marchandises de la Requérente sont emballées dans des contenants d'une capacité de 24 bouteilles ou canettes par 24.

[15] L'Opposante fait également référence à certains des éléments de preuve présentés par la Requérente dans le cadre de son exposé concernant le motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)b), soit plus précisément l'affidavit de M. Reynolds. Étudiant en droit à l'emploi des agents de la Requérente, Mr. Reynolds produit divers imprimés qu'il a trouvés dans l'Internet en 2009, ainsi qu'une photographie de certaines bières qu'il s'est lui-même procuré durant cette année.

M. Reynolds n'indique pas ce qu'on lui a demandé de rechercher sur l'Internet, mais il semble que son témoignage soit destiné à démontrer à la fois i) que de la bière est vendue à l'occasion dans des contenants de 24 oz et ii) que divers chiffres figurent en liaison avec de la bière. Dans le premier cas, il produit des pages de l'Internet qui illustrent la collection de canettes de bière de 24 oz appartenant dont quelqu'un est propriétaire, ces pages étant tirés du site dont l'adresse est *www.crownimportsllc.com*, lequel fait état de diverses bières disponibles en bouteilles ou en canettes de 24 oz ou en caisses de vingt-quatre bouteilles de 7 ou de 12 oz ( mais, cela est frappant, n'illustrant pas de caisses de vingt-quatre contenants de 24 oz), ainsi que de divers contenants de bière d'une capacité de 24 oz offerts en vente à l'enchère sur eBay. En ce qui a trait au deuxième volet de son témoignage, M. Reynolds présente une photographie sur laquelle figure le chiffre 50 bien en évidence et des pages Internet tirées du site dont l'adresse est *www.thebeerstore.ca* illustrant ce qui semble être des étiquettes de bière mettant en évidence les nombres : 6.0; 67, 40 oz, 800, 5.5, 2.5 g, et 9.5.

[16] La question de savoir si la Marque donne une description claire ou une description fausse ou trompeuse doit être examinée du point de vue de l'acheteur ordinaire des marchandises qui lui sont liées. De plus, il ne faut pas scruter séparément chacun des éléments constitutifs de la Marque; celle-ci doit plutôt être considérée dans son ensemble et sous l'angle de la première impression [voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, 40 C.P.R. (2d) 25, p. 27 et 28 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Promotions Atlantiques Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2 C.P.R. (3d) 183, p. 186 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Le mot « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique du produit et le mot « claire » signifie [traduction] « facile à comprendre, évident ou simple » [voir *Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29, p. 34 (C. de l'É.)].

[17] Voici ce que soutient l'Opposante au paragraphe 75 de son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION] Dans la présente affaire, la preuve démontre clairement que la bière est vendue dans des caisses de 24 canettes ou bouteilles, et aussi en canettes et/ou en bouteilles de 24 oz. Au regard du bon sens, il est évident qu'en apercevant l'expression 24 du 24, le consommateur canadien moyen supposerait que l'emballage du produit contient des bouteilles ou canettes de 24 oz dans des caisses d'une capacité de 24 bouteilles ou canettes de bière. L'Opposante soutient de plus que les quantités selon lesquelles un produit est habituellement vendu constituent un élément entrant dans la qualité et la nature essentielles des marchandises.

[18] Ces positions soulèvent plusieurs problèmes. Premièrement, l'Opposante n'a pas plaidé que la Marque donne une description claire que les marchandises sont vendues dans des caisses contenant vingt-quatre bouteilles ou canettes de 24 oz. Deuxièmement, rien ne démontre qu'à la date de production de la demande quiconque vendait de la bière dans des contenants de 24 oz (comme rien ne démontre que quiconque à quelque moment que ce soit a vendu des contenants de bière d'une capacité de 24 oz dans des caisses contenant 24 bouteilles ou canettes).

Troisièmement, l'Opposante a souligné de son propre chef que même si les chiffres figurant sur les bouteilles ou canettes de bière faisaient indiquaient souvent le nombre d'onces, ils pouvaient également indiquer le nombre de calories, la teneur en alcool, ou certaines autres caractéristiques propres à la bière comme la teneur en glucides (paragraphe 60 et 72, plaidoyer écrit de l'Opposante). De plus, l'Opposante a présenté des éléments de preuve établissant que 24 bouteilles ou canettes de bière étaient à l'occasion vendues pour la somme de 24 \$.

[19] Somme toute, il n'est pas évident de déceler, au 18 septembre 2007, ou à toute autre date, ce qu'aurait été l'impression immédiate de la Marque pour le consommateur de bière canadien moyen. Plus particulièrement, il n'est pas évident que l'impression immédiate serait celle décrite dans la déclaration d'opposition, pas plus qu'il est évident que les consommateurs auraient été trompés de quelque façon que ce soit par la Marque. En conséquence, je ne peux conclure que la Marque donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse. Le motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)b) est donc rejeté.

#### Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

[20] L'Opposante a fait valoir dans son plaidoyer écrit que l'opposition devrait être accueillie parce que la demande ne satisfait aux exigences de 30b) de la Loi. L'Opposante soutient qu'elle s'était acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif en s'appuyant sur le témoignage de M. Hunt, le déposant de la Requérente. Celui-ci, conseiller juridique de la Requérente et son secrétaire adjoint, a affirmé qu'à la date de production de la demande la Requérente « avait l'intention d'employer la marque de commerce 24 du 24 en l'appliquant aux marchandises décrites dans la [demande], à leurs emballages, et/ou aux publicités destinées aux points de vente visant à attirer l'attention des consommateurs au moment où ces marchandises sont vendues au

Canada ». Comme il a été mentionné précédemment, M. Hunt n'a pas été contre-interrogé sur son affidavit.

[21] Voici ce que l'Opposant fait valoir :

[TRADUCTION][L'affidavit de M. Hunt] pose problème quant à l'intention constante manifestée par la Requérante d'employer en tant que marque de commerce la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement. Le déposant s'exprime au passé tout au long de l'affidavit ce qui mène à la conclusion qu'à la date de la demande, il y avait une intention d'employer l'expression sur l'emballage, sur les marchandises et sur le matériel destinés aux points de vente. L'emploi du temps passé semblerait laisser entendre qu'il n'y avait pas d'intention constante d'employer l'expression en cause comme marque de commerce. C'est le cas en particulier lorsque le déposant est particulièrement sophistiqué comme l'est M. Hunt. En outre, le simple fait d'employer le libellé de l'article 4 de la Loi pour indiquer que l'expression 24 du 24 figurera sur les emballages, sur les marchandises ou sur la publicité destinée aux points de vente ne constitue pas la preuve de l'intention d'employer cette expression comme une marque de commerce. L'expression en cause pourrait être utilisée uniquement comme un descriptif figurant sur les étiquettes et les emballages étant donné le caractère très descriptif de l'expression en question. L'affidavit de Brett Reynolds offre de nombreux exemples du caractère descriptif des nombres figurant sur des emballages de bière.

[22] L'Opposante peut s'appuyer sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter de sa charge relativement à ce motif, mais il lui incombe d'établir que ladite preuve est « manifestement » incompatible avec les allégations de la demande d'enregistrement [voir *Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 562 (C.O.M.C.), p. 565 et 566, confirmée par 11 C.P.R. (4th) 489 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. La preuve de la Requérante n'est pas manifestement incompatible avec ses allégations et, en conséquence, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial, ce qui implique que le présent motif est rejeté.

[23] Je souligne le fait suivant, à savoir que la Requérante ait abandonné ou non son intention d'employer la Marque après avoir produit la demande d'enregistrement n'est pas pertinent à l'égard du présent motif d'opposition parce que la date pertinente est la date de production de la demande.

[24] L'acte de procédure concernant l'art. 30 semble comporter un motif d'opposition fondé sur l'al. 30*i*). Cette disposition exige qu'un requérant déclare qu'il est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce visée par la demande au Canada en liaison avec les

marchandises et les services qui y sont décrits. Étant donné que la Requérante a produit cette déclaration, rien ne permet d'accueillir en l'espèce un motif d'opposition fondé sur l'al. 30*i*) [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155].

#### Motif d'opposition fondé sur l'article 16

[25] L'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait relativement au motif d'opposition fondé sur l'art. 16 vu que la demande n° 1 360 916 avait été produite avant le 18 septembre 2007 et qu'elle était en instance lorsque la Marque a été annoncée le 27 août 2008. Le motif fondé sur l'art. 16 ne peut toutefois être accueilli en raison de l'absence de ressemblance entre THE OFFICIAL BEER OF MAY 2-4 et 24 du 24.

[26] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Suivant le paragraphe 6(2) de la Loi, une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[27] Lorsque le test est appliqué, il importe de prendre en compte l'ensemble des circonstances, dont celles expressément décrites au par 6(5) de la Loi, mais il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids équivalent à chacun de ces facteurs [voir, de façon générale, l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.).]

[28] Au par. 49 de l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a fait les commentaires suivants :

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) (K. Gill et R. S. Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4e éd. (feuilles mobiles)), p. 8-54; R. T. Hughes et T. P. Ashton, *Hughes on Trade Marks* (2e éd. (feuilles mobiles)), §74, p. 939). Comme le souligne le professeur Vaver, si les marques ou les noms ne se



ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires (Vaver, p. 532). En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion (Vaver, p. 532).

[29] En l'espèce, toute ressemblance entre les marques en cause est au mieux minimale. Les deux seules caractéristiques communes aux deux marques sont les chiffres 2 et 4, et les nombres n'ont pas un caractère distinctif inhérent, mais constituent plutôt des éléments très faibles en matière de marque de commerce [voir *Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. c. Estee Lauder Cosmetics Ltd.* (1975), 23 C.P.R. (2d) 214 (C.O.M.C.)]. Aucune preuve ne démontre que l'une ou l'autre des marques des parties a été employée ou que la promotion en a été faite, et le fait que les deux parties s'adonnent au commerce de la bière, laquelle emprunterait probablement les mêmes réseaux commerciaux, ne constitue pas un fait d'importance lorsque les marques sont à ce point différentes.

[30] Je suis d'avis qu'il risque peu d'y avoir confusion entre les marques. Le motif fondé sur l'alinéa 16 est donc rejeté.

#### Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[31] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante affirme qu'elle a soulevé la question de l'absence du caractère distinctif de la Marque « au motif que l'Opposante et d'autres fabricants de bière font la publicité de la bière et en vendent en utilisant des termes descriptifs, dont l'expression 24 et qu'ils la vendent dans des caisses contenant 24 bouteilles ou canettes ».

[32] La date pertinente pour apprécier un motif relatif au caractère distinctif est la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)]. Afin de s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe concernant ce motif d'opposition, l'Opposante doit prouver l'existence des faits allégués au 27 janvier 2009. L'Opposante remarque que les éléments de preuve présentés par M<sup>me</sup> Roberts ont été recueillis et signés après le 27 janvier 2009, mais elle souligne que certains des éléments trouvés sur l'Internet en août 2009 portent des dates indiquant qu'ils sont antérieurs au 27 janvier 2007. Sa pièce 1, par exemple, un imprimé tiré du site *www.thebeerstore.ca* le 12 août 2009, porte à la fin

la mention [TRADUCTION] « dernière mise à jour : le 11 février 2008 » et la pièce 29, imprimée le 12 août 2009 à partir du site *www.crossbordershopping.ca*, affiche un avis relatif aux droits d'auteur daté de 2007. De plus, les pages présentées au soutien de la déclaration de M<sup>me</sup> Roberts, selon laquelle 24 bouteilles ou canettes de bière avaient à l'occasion été vendues pour 24 \$, font état de dates antérieures au 27 janvier 2009 (pièces 33 et 34).

[33] Si j'accepte que la preuve démontre que de la bière a été vendue au Canada dans des caisses de 24 bouteilles ou canettes avant le 27 janvier 2009, la question qui se pose alors est de savoir si ce fait enlève à la Marque son caractère distinctif. Je ne vois pas comment il est possible de conclure en ce sens. Il se peut que la Marque ne soit pas en soi une marque forte, mais cela ne signifie pas que l'expression 24 du 24 ne puisse distinguer les marchandises de la Requérante des autres bières vendues dans des caisses de 24.

[34] Même si l'Opposante ne l'a pas allégué, je suis d'avis que le motif fondé sur le caractère distinctif tel que présenté fait également ressortir que la Marque ne comporte pas de caractère distinctif parce qu'elle est descriptive. Comme je l'ai déjà dit, la Marque n'est pas clairement descriptive des marchandises de la Requérante. En fait, le message laissé par la Marque est plutôt obscur. Bien que la Marque puisse évoquer diverses idées différentes, la suggestivité ne prive pas une marque de son caractère distinctif.

[35] Le motif fondé sur le caractère distinctif est donc rejeté.

### Décision

[36] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du par. 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément au par. 38(8) de la Loi.

---

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions de marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Jean-Jacques Goulet, LL.L.