



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

Référence : 2015 COMC 180
Date de la décision : 2015-10-05
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Magnotta Winery Estates Limited **Opposante**

et

Vina San Pedro Tarapaca S.A. **Requérante**

1,528,048 pour la marque de commerce **Demande**
EPICA **d’enregistrement**

[1] La Requérante a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce EPICA (la Marque). L’Opposante s’oppose à cette demande au titre de deux motifs, à savoir que la Requérante n’a pas l’intention d’employer la Marque au Canada conformément à ce qui est indiqué dans la demande produite, et que la Marque n’est pas distinctive parce qu’elle ne distingue pas, ni n’est adaptée à distinguer, le vin de la Requérante de celui de l’Opposante offert sur le marché en liaison avec sa marque de commerce EPIC.

[2] Pour les raisons exposées ci-après, cette opposition est rejetée.

Dossier

La Requérante a produit sa demande le 16 mai 2011. La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 31 juillet 2013. Le 4 novembre 2013,

l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), fondée sur les articles 30e) et 2 de la Loi. Le 20 janvier 2014, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste les allégations qu'a faites l'Opposante dans sa déclaration d'opposition.

[3] L'Opposante a produit en preuve l'affidavit de Rossana Magnotta, fondatrice, présidente et directrice générale de l'Opposante, et de Karen Lynne Durell, avocate associée au sein du cabinet de l'agent de l'Opposante. La preuve de la Requérante comprend les affidavits de Jose Jerez, directeur du marketing pour la Requérante, et de Lorraine Sham, technicienne juridique au sein du groupe sur la propriété intellectuelle de l'agent de la Requérante. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[4] Les deux parties ont présenté des plaidoyers écrits et ont assisté à une audience où l'opposition à la marque de commerce EPICA & Dessin de la Requérante, la demande n° 1,592,128, a aussi été entendue.

Résumé de la preuve

Preuve de l'Opposante

[5] Comme il a été mentionné précédemment, M^{me} Magnotta est fondatrice, présidente et directrice générale de l'Opposante. Elle est personnellement intervenue dans divers aspects des activités de l'Opposante depuis la fondation de l'entreprise en 1990. Elle explique que l'Opposante est un producteur de vin dont le lieu d'affaires principal est situé à Vaughan en Ontario.

[6] L'affidavit de M^{me} Magnotta est très bref; il ne contient que 7 paragraphes et 1 pièce. Les sections les plus pertinentes de l'affidavit de M^{me} Magnotta sont les paragraphes 4 à 6, reproduits ci-dessous [TRADUCTION] :

4. Le producteur de vin Magnotta a employé, et emploie la marque de commerce EPIC de façon continue depuis avril 2012 jusqu'à ce jour, en apposant la marque de commerce sur des étiquettes attachées aux bouteilles de vin. En pièce A de mon affidavit est présentée l'étiquette qui apparaît sur les bouteilles de vin EPIC. Le producteur de vin Magnotta vend son vin EPIC par l'entremise de la régie provinciale des alcools, de boutiques hors

taxes et de restaurants. Le consommateur peut voir la marque de commerce EPIC lorsqu'il achète le vin EPIC dans les divers points de vente de la régie provinciale des alcools, dans les boutiques hors taxes et dans les restaurants.

5. Depuis que le producteur de vin Magnotta a commencé à vendre le vin EPIC, il a vendu environ 4 200 bouteilles de vin en Ontario sous la marque EPIC.

6. Le producteur de vin Magnotta emploie la marque de commerce EPIC de façon continue depuis qu'il a commencé à vendre le vin EPIC au Canada, comme il est décrit au paragraphe 4, et ce, jusqu'à aujourd'hui, et n'a d'aucune façon interrompu ou abandonné cet emploi.

[7] La preuve présentée dans l'affidavit Durell décrit la manière dont la marque EPICA est reproduite sur une étiquette apposée sur le vin de la Requérante, étiquette qu'elle a obtenue le 10 mars 2014 au point de vente de la LCBO de First Canadian Place à Toronto en Ontario (Durell, pièce B). Les pièces C à E de son affidavit montrent la manière dont la Marque est présentée dans les résultats des recherches effectuées sur les sites Web des régies des alcools de partout au Canada.

Preuve de la Requérante

[8] M. Jerez décrit la Requérante comme étant un grand producteur de vins chiliens. Il fournit aussi des détails sur la portée des ventes de vin qui auraient été faites en liaison avec la Marque au Canada depuis avril 2013, sur la manière dont la marque EPICA est reproduite sur les étiquettes des bouteilles de vin et sur la présentation du vin sur les tablettes dans les divers points de vente des régies des alcools au pays. Selon M. Jerez, entre avril 2013 et la date de son affidavit (soit le 27 août 2014), le total des ventes de vin réalisées par la Requérante au Canada s'élevait à 729 314,64 \$. M. Jerez a également déclaré que, depuis que la Requérante a commencé à vendre son vin au Canada, elle a dépensé environ 120 000 \$ en publicité directe aux consommateurs dans les points de vente des régies provinciales des alcools au Canada. Ce chiffre ne comprend pas les fonds dépensés pour l'annonce d'événements ou pour des publicités dans les magazines, en ligne ou dans les médias sociaux au Canada.

[9] On a demandé à M^{me} Sham de rechercher « G. Marquis The Silver Line Epic » ou « G Marquis Epic » sur Internet afin de trouver la date de lancement ou la date de mise en marché au Canada du vin de marque « G Marquis The Silver Line Epic ». Deux des liens provenaient de

sites Web d'information et de critiques de vin (grapeguy.ca et winealign.com) et les pages de ces sites Web montrent un vin appelé « G. Marquis The Silver Line Epic 2010 », qui ressemble à ce qui apparaît sur l'étiquette jointe en pièce A de l'affidavit Magnotta. En outre, les deux résultats indiquent que le vin a été lancé et mis en marché le 9 novembre 2013.

Motifs d'opposition

Non-conformité – article 30e)

[10] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30e) en ce que la Requérante n'a pas l'intention d'employer la Marque au Canada conformément à la demande produite. Au contraire, l'Opposante allègue que, si la Requérante avait l'intention d'employer une marque de commerce au Canada, quelle qu'elle soit, elle avait l'intention d'employer la marque telle qu'elle est reproduite dans la demande n° 1,592,128 qui, pour le consommateur canadien moyen, est soit la marque EPIC_A (le trait indiquant l'espace entre le mot EPIC et A), soit la marque de commerce EPIC, suivie du numéro de série A.

[11] La date pertinente qui sert à déterminer si la demande est conforme aux dispositions de l'article 30e) est la date de production de la demande. Comme la demande renferme une déclaration portant que la Requérante a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada elle-même ou par l'entremise d'un licencié, elle est formellement conforme à l'article 30e). Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si la demande était conforme à l'article 30e) de la Loi, quant au fond; en d'autres termes, la déclaration de la Requérante portant que la Requérante avait l'intention d'employer la Marque était-elle véridique? [Voir *Home Quarters Warehouse, Inc c Home Dépôt, USA, Inc* (1997), 76 CPR (3d) 219 (COMC); *Jacobs Suchard Ltd c Trebor Bassett Ltd* (1996), 69 CPR (3d) 569 (COMC).]

[12] Étant donné qu'un requérant est bien au courant des faits relatifs à son intention d'employer la Marque, le fardeau de preuve initial qui incombe à l'Opposante est moins contraignant qu'à l'habitude en ce qui concerne l'article 30e). Cependant, si elle veut obtenir gain de cause en s'appuyant sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter du fardeau de preuve initial, l'Opposante doit démontrer que la preuve de la Requérante met en cause les

revendications énoncées dans la demande de la Requérante [voir *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd* 2014 CF 323 aux para 30 à 38 (CanLII)].

[13] L'Opposante fait valoir que la preuve de la Requérante démontre que cette dernière n'avait pas l'intention d'employer la Marque conformément à ce qui est indiqué dans la demande, mais plutôt la marque EPICA & Dessin, reproduite dans la demande en coïncidence de la Requérante portant le numéro 1,592,128 (produite le 29 août 2012). À cet égard, l'Opposante soutient que la manière prédominante selon laquelle la Marque est apposée sur les étiquettes attachées aux bouteilles de vin de la Requérante montre les lettres « epic » disposées à l'horizontale et la lettre « A » à la verticale (voir la pièce B de l'affidavit Durell et la pièce A de l'affidavit Jerez). L'Opposante fait valoir que cette preuve montre la marque figurative visée par la demande en coïncidence de la Requérante, laquelle ne constitue pas simplement une illustration du mot servant de marque EPICA mais plutôt de la mention EPIC_A ou EPIC suivie de la lettre A.

[14] Je commencerai par souligner le fait qu'aucune preuve sur laquelle l'Opposante s'est appuyée au titre de ce motif ne précède la date pertinente pour ce motif d'opposition (soit le 16 mai 2011). Toutefois, cela n'empêche pas en soi que l'on considère la preuve qui en découle subséquentement, puisqu'elle indique une situation qui existait à la date pertinente [*Bacardi & Co Ltd c Jack Spratt Mfg Inc.*, 1 CPR (3d) 122 aux para 125 et 126].

[15] Le critère qui permet de déterminer si l'emploi établi est également un emploi de la Marque est une question de fait fondée sur la première impression du public [voir *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. La jurisprudence souligne le maintien et la reconnaissance de l'identité, ainsi que la préservation des caractéristiques dominantes comme critères de l'emploi d'une marque de commerce [voir *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[16] Dans *Kraft General Foods Inc c Fraser Valley Milk Producers Cooperative* (1994), 56 CPR (3d) 560 (COMC) 562, l'ancienne agente d'audience Savard a formulé les commentaires suivants concernant la question de savoir si l'emploi établi en l'espèce constituait un emploi de la marque de commerce déposée [TRADUCTION] :

Dans la présente affaire, la marque de commerce déposée est le mot « shape » en lettres moulées. La marque de commerce employée est la suivante :... la lettre « A » a été remplacée par le dessin d'une figure humaine sur un bâton, dont les jambes forment les bras gauche et droit de la lettre « A ». À mon avis, l'acheteur de marchandises continuerait de percevoir et d'identifier la marque de commerce comme étant SHAPE. Le mot servant de marque est toutefois employé sous forme stylisée. En appliquant les principes énoncés dans *Munsingwear and Nightingale*, précitée, et les principes énoncés dans *Honey Dew Ltd. v. Rudd and Flora Dew Co.*, [1929] 1 D.L.R. 449 à la p. 453, [1929] C. de l'É. 83, je suis d'avis que cette variation mineure n'est pas en mesure de tromper de quelque façon les consommateurs.

[17] En appliquant le raisonnement ci-dessus au cas qui nous occupe, je suis d'avis que le public percevrait et identifierait la marque de commerce employée comme la marque de commerce EPICA. Bien que la manière dont elle est employée sur la partie avant des étiquettes de bouteilles de vin fasse en sorte que l'on voie les lettres EPIC placées à l'horizontale et que la lettre A est inscrite à la verticale, directement sous le mot EPIC, les lettres sont toutes de la même taille et de la même police. Par conséquent, j'estime que le mot servant de marque dans sa totalité a été employé sous forme stylisée. L'élément de dessin qui a été ajouté (c.-à-d. la lettre A reproduite à la verticale plutôt qu'à l'horizontale) ne constitue qu'un élément mineur de la marque dans son ensemble et n'empêche pas l'identification de la Marque EPICA.

[18] Puisque je suis convaincue que le public aurait perçu la marque de commerce employée comme étant la Marque visée par la demande, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, soit de corroborer son argument portant que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque visée par la demande. Le motif d'opposition fondé sur l'article 30e) est donc rejeté.

Absence de caractère distinctif – article 2

[19] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les produits de la Requérante de ceux de l'Opposante offerts sur le marché en liaison avec sa marque de commerce EPIC.

[20] La date pertinente pour l'examen du caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)]. C'est à l'Opposante qu'incombe le fardeau initial de prouver qu'au

4 novembre 2013, sa marque de commerce EPIC était suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. La réputation de la marque de commerce de l'Opposante doit être considérable, importante ou suffisante [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[21] Les points pertinents de la preuve de M^{me} Magnotta ont été résumés ci-dessus. L'agent de la Requérante soutient qu'il y a au moins deux problèmes importants dans la preuve de M^{me} Magnotta.

[22] D'abord, l'agent de la Requérante souligne que M^{me} Magnotta ne fait qu'indiquer que la marque de commerce EPIC est employée depuis avril 2012 [TRADUCTION] « en apposant la marque de commerce sur des étiquettes attachées aux bouteilles de vin ». Elle ne mentionne pas si cet emploi qu'elle définit a eu lieu pendant la présentation au public de l'un ou l'autre des vins de marque EPIC depuis avril 2012, alors que la marque de commerce aurait été apposée pour la première fois sur une étiquette. L'agent de la Requérante note que M^{me} Magnotta ne précise pas quelles régies provinciales des alcools, quelles boutiques hors taxes ou quels restaurants vendent ou ont vendu le vin EPIC. En outre, bien que M^{me} Magnotta affirme que 4 200 bouteilles de vin ont été vendues sous la marque EPIC depuis le moment où l'Opposante a commencé à vendre le vin EPIC, M^{me} Magnotta n'a pas indiqué à quel moment est survenue la première vente de vin EPIC. Elle n'a pas non plus produit de copies de factures ou de renseignements sur les recettes concernant le vin de marque EPIC pour corroborer ses allégations.

[23] Sur cette question aussi, l'agent de la Requérante soutient que la preuve de M^{me} Sham contredit directement la preuve de M^{me} Magnotta. À cet égard, l'agent de la Requérante fait remarquer que les résultats des deux recherches qu'a faites M^{me} Sham sur Internet indiquent que la date de lancement et de mise en marché du vin de l'Opposante est le 9 novembre 2013 (date qui est ultérieure à la date pertinente pour ce motif et qui contredit la date d'avril 2012 fournie par M^{me} Magnotta).

[24] Une autre question que l'agent de la Requérante a soulignée concerne le fait que, sur l'étiquette du vin EPIC produite en pièce A de l'affidavit de M^{me} Magnotta, on ne voit aucune mention de l'Opposante. L'étiquette affiche plutôt la mention « G. Marquis Vineyards » à Beamsville, en Ontario. L'affidavit de M^{me} Magnotta ne contient aucune explication du lien, s'il

y en a un, entre G Marquis ou G. Marquis Vineyards et l'Opposante, dont le lieu d'affaires principal est à Vaughan, en Ontario.

[25] En réponse, l'agent de l'Opposante fait valoir que la date de lancement du 9 novembre 2013 ne concerne que le lancement dans les points de vente de la Régie des alcools de l'Ontario et ne vise pas les autres voies de commercialisation au moyen desquelles, selon les propos de l'Opposante, son vin EPIC est vendu, à savoir dans les boutiques hors taxes et les restaurants. L'agent de l'Opposante soutient que, quoi qu'il en soit, il ne faut pas accorder de poids à cette preuve parce qu'il s'agit de oui-dire.

[26] L'agent de l'Opposante soutient également que l'agent de la Requérante a eu l'occasion de contre-interroger M^{me} Magnotta au sujet de son affidavit, mais qu'il a choisi de ne pas le faire. Enfin, l'agent de l'Opposante fait valoir qu'il n'est pas nécessaire que le nom du propriétaire de la marque de commerce soit affiché en liaison avec la marque de commerce lorsque celle-ci est apposée sur l'emballage.

[27] J'estime que la preuve de l'Opposante peut être contestée à plusieurs égards. Même si je suis d'accord avec l'Opposante pour dire qu'il n'est pas nécessaire que le nom du propriétaire de la marque de commerce apparaisse sur l'emballage, l'affidavit de M^{me} Magnotta ne décrit pas le lien, s'il en est, entre G Marquis ou G. Marquis Vineyards et l'Opposante. Il n'est donc pas possible de savoir si l'entreprise détient une licence lui permettant d'employer la Marque.

[28] Ensuite, bien que je reconnaisse que M^{me} Magnotta n'a pas été contre-interrogée, l'absence de contre-interrogatoire ne m'empêche pas d'évaluer la valeur ou le poids de sa preuve [voir *London Drugs Ltd c Purpharm Inc* (2006), 54 CPR (4th) 87 aux para 92 et 93 (COMC)]. Je suis d'accord avec l'agent de la Requérante pour dire que les déclarations contenues dans les paragraphes clés de l'affidavit Magnotta ne sont pas aussi claires qu'ils pourraient l'être. Je ne suis donc pas disposée à accorder la pleine valeur probante à cette preuve.

[29] En ce qui concerne la preuve de M^{me} Sham, étant donné que je considère qu'elle est nécessaire et que rien n'indique qu'elle n'est pas fiable, je suis prête à lui accorder un certain poids. Je suis donc d'accord avec la Requérante pour dire qu'il est effectivement étrange que la

date de lancement du vin de l'Opposante en Ontario tombe 19 mois après la date à laquelle M^{me} Magnotta allègue que l'Opposante a commencé à vendre son vin en Ontario.

[30] Même si je devais accorder la pleine valeur probante à l'affidavit Magnotta, et que j'accepte que l'Opposante ait commencé à vendre du vin au Canada en liaison avec la marque EPIC en avril 2012, je n'estime toujours pas que l'Opposante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait au titre de ce motif. Au mieux, l'Opposante a démontré qu'elle a vendu 4 200 bouteilles de vin en Ontario en liaison avec la marque EPIC entre avril 2012 et le 3 avril 2014 (date de l'affidavit de M^{me} Magnotta), mais nous ne savons pas combien de bouteilles de ce vin ont été vendues avant le 4 novembre 2013, la date pertinente pour ce motif. En outre, l'Opposante n'a pas démontré que la Marque avait autrement été révélée au Canada par la promotion ou l'annonce. À mon avis, l'Opposante n'a pas démontré que sa marque de commerce était devenue suffisamment connue au Canada pour faire perdre à la Marque de la Requérante son caractère distinctif [*Bojangles*, précitée].

[31] Ce motif d'opposition n'est donc pas accueilli.

La décision

[32] Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en vertu 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

Traduction certifiée conforme,
Sophie Ouellet, trad.a.

Date de l'audience : 2015-08-26

Comparutions

Stephen Georgas

Pour l'Opposante

Christine de Lint

Pour la Requérente

Agents au dossier

Miller Thomson

Pour l'Opposante

Norton Rose Fulbright Canada

Pour la Requérente