

TRADUCTION/TRANSLATION

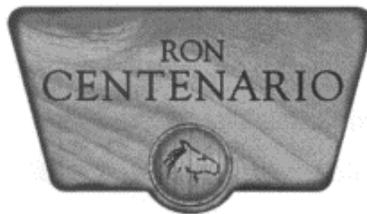


LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 215
Date de la décision : 2010-12-01

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Ex Hacienda Los
Camichines, S.A. de C.V. à l'encontre de
la demande d'enregistrement n° 1281540
pour la marque de commerce
CENTENARIO & Dessin au nom de
Centenario Internacional, S.A.**

[1] Le 18 novembre 2005, Centenario Internacional, S.A. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque CENTENARIO & Dessin, reproduite ci-dessous (la Marque), fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec « boissons alcoolisées, nommément rhum » (les Marchandises).



[2] La Requérante a expliqué à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) que la traduction anglaise des mots espagnols RON CENTENARIO est CENTENARY RUM. De plus, la Requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot RON en dehors de la Marque, car il s'agit du nom des Marchandises en espagnol.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 août 2006.

[4] Le 23 janvier 2007, les co-opposantes Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V. (Ex Hacienda) et Tequila Cuervo, S.A. de C.V. (Tequila Cuervo) ont produit une déclaration d'opposition.

[5] Approximativement trois mois avant le début de l'audience, le 29 avril 2010, Ex Hacienda (l'Opposante) a demandé la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée qui, entre autres choses, retirait Tequila Cuervo à titre d'opposante. La déclaration d'opposition modifiée a été acceptée par le registraire et a été versée au dossier le 29 juillet 2010. Les motifs d'opposition peuvent se résumer comme suit :

- La Marque n'est pas enregistrable en vertu des alinéas 38(2)a) et 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), car la demande d'enregistrement de la Marque ne respecte pas l'alinéa 30i) de la Loi en ce que la Requérante ne peut être convaincue qu'elle a le droit d'enregistrer la Marque compte tenu de l'emploi ou de la révélation antérieurs des marques de commerce de l'Opposante, comme l'expose la déclaration d'opposition, par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre. La Requérante aurait dû savoir que sa Marque créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante.
- La Marque n'est pas enregistrable en vertu des alinéas 38(2)a) et 30e) de la Loi, car la demande d'enregistrement de la Marque ne respecte pas l'alinéa 30e) de la Loi en ce que la Requérante n'a pas employé la Marque, et qu'elle n'a pas l'intention de le faire, en liaison avec les Marchandises.
- La Marque n'est pas enregistrable en vertu des alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi en ce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce suivantes de l'Opposante, qui ont été employées ou révélées au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre :
 - i. GRAN CENTENARIO – enregistrement n° LMC534032 emploi projeté en liaison avec les marchandises suivantes : tequila.
 - ii. GRAN CENTENARIO & Dessin III – enregistrement n° LMC707792 emploi projeté en liaison avec les marchandises suivantes : tequila, liqueurs de tequila, cocktails alcoolisés contenant de la tequila.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des alinéas 38(2)c) et 16(3)b) de la Loi parce qu'à la date de production de la demande relative à la Marque, cette dernière créait en tout temps de la

confusion avec les marques de commerce énumérées au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) et avec les marques de commerce suivantes :

- i. GRAN CENTENARIO AZUL & Dessin, demande n° 1254373 emploi projeté en liaison avec les marchandises suivantes : tequila, liqueurs de tequila, cocktails alcoolisés contenant de la tequila.
- ii. GRAN CENTENARIO AZUL & Bottle Dessin demande n° 1254828 en liaison avec des boissons alcoolisées; tequila.

Ces marques font toutes l'objet de demandes produites antérieurement par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre avant l'adoption de la Marque.

- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante, comme cela est précisé dans les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 12(1)d) et 16(3)b), lesquelles marques ont toutes été employées ou révélées au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre avant que la Requérante n'adopte la Marque.
- La Marque n'est pas distinctive au sens de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la Loi parce qu'elle ne permet pas réellement de distinguer les Marchandises de celles de l'Opposante, tel que cela est indiqué dans la déclaration d'opposition, ni n'est pas adaptée à les distinguer.

[6] La Requérante a signifié et produit une contre-déclaration le 5 mars 2007, dans laquelle elle conteste les allégations de l'Opposante et demande que celle-ci en fasse la preuve.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées des enregistrements n^{os} LMC264613 et LMC534032 et des demandes d'enregistrement n^{os} 1069687; 1069686; 1254373 et 1254828 à titre de preuve suivant l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, SOR/96-195 (le Règlement). L'Opposante a également produit l'affidavit de Nicholas Gordon, souscrit le 6 octobre 2008, auquel sont jointes les pièces A à D à titre de contre-preuve suivant l'article 43 du Règlement. À l'audience, l'Opposante a retiré l'affidavit de Nicholas Gordon. Conséquemment, l'affidavit de Nicholas Gordon ne figure plus au dossier et a été renvoyé à l'Opposante.

[8] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Jocelyn Yurick, souscrit le 5 mai 2008, auquel sont jointes les pièces A à B2.

[9] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Le 6 août 2010, l'Opposante a demandé la permission en vertu du paragraphe 46(2) du Règlement de produire un plaidoyer

écrit modifié à la lumière de la déclaration d'opposition modifiée versée au dossier le 29 juillet 2010. L'Opposante a obtenu la permission de produire son plaidoyer écrit modifié le 13 août 2010.

[10] Les deux parties ont demandé la tenue d'une audience, mais seule l'Opposante y était représentée.

[11] La déclaration d'opposition modifiée n'a été versée au dossier que peu de temps avant l'audience, et je note que la preuve de l'Opposante et certaines des observations écrites de la Requérante se rapportent à la déclaration d'opposition initiale. De toute évidence, les parties de la preuve ou des observations écrites qui portent sur des marques de commerce ou des parties qui ne figurent plus dans la déclaration d'opposition ont perdu tout intérêt pratique.

Preuve de l'Opposante

[12] Les copies certifiées des enregistrements et des demandes produites par l'Opposante à titre de preuve présentée en vertu de l'article 41 du Règlement concernant les marques de commerce suivantes :

- CENTENARIO EXTRA & Dessin – enregistrement n° LMC264613
- GRAN CENTENARIO – enregistrement n° LMC 534032
- GRAN CENTENARIO & Dessin – demande n° 1069687
- GRAN CENTENARIO & Dessin III – demande n° 1069686
- GRAN CENTENARIO AZUL & Dessin – demande n° 1254373
- GRAN CENTENARIO AZUL & Bottle Dessin – demande n° 1254828

[13] Je note que les marques de commerce CENTENARIO EXTRA & Dessin de l'enregistrement n° LMC264613 et GRAN CENTENARIO & Dessin de la demande n° 1069687 ne sont pas invoquées dans la déclaration d'opposition versée au dossier le 29 juillet 2010.

Preuve de la Requérante

Affidavit de Jocelyn Yurick

[14] M^{me} Yurick travaille comme adjointe administrative de l'agent de marques de commerce de la Requérante.

[15] M^{me} Yurick a joint à son affidavit des copies certifiées devant notaire des certificats d'enregistrement remis par les offices de la propriété intellectuelle du Guatemala, de la République d'El Salvador, de l'Équateur, du Pérou, du Nicaragua, du Honduras et de l'Argentine pour la marque de commerce RON CENTENARIO & Dessin (pièce A).

[16] M^{me} Yurick a également joint à son affidavit un certificat d'enregistrement certifié devant notaire pour l'enregistrement n° 003709441 délivré le 23 août 2005 par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) pour l'Union européenne à l'égard de la marque de commerce RON CENTENARIO & Dessin (pièce B-1). M^{me} Yurick a déclaré qu'elle a effectué une recherche dans la base de données en ligne de l'OHMI – CTM le 1^{er} mai 2008 pour trouver des renseignements précis concernant l'enregistrement de marque de commerce n° 003709441. Une copie imprimée de ces renseignements a été jointe comme pièce B-2.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[17] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande remplit les conditions prévues par la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), page 298].

[18] Les dates pertinentes pour l'analyse des motifs d'opposition sont les suivantes :

- Alinéas 38(2)a/30e) et i) – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469, à la p.475 (C.O.M.C.), et *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428, à la p. 432 (C.O.M.C.)].
- Alinéas 38(2)b) et 12(1)d) - la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].
- Alinéas 38(2)c)/16(3)a) et b) – la date de production de la demande [voir paragraphe 16(3) de la Loi].

- Alinéa 38(2)d) et article 2 - 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.)].

Motifs fondés sur l'article 30

Alinéa 30e)

[19] Étant donné que la demande contient une déclaration selon laquelle la Requérante, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la Marque au Canada, elle se conforme strictement aux exigences de l'alinéa 30e) de la Loi.

[20] L'Opposante n'a inclus aucune allégation de fait à l'appui de ses assertions selon lesquelles la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises. De plus, le dossier ne contient aucune preuve donnant à penser que la Requérante n'avait pas vraiment l'intention d'employer la Marque. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'alinéa 30e) parce qu'il n'a pas été dûment plaidé ou, subsidiairement, parce que l'Opposante ne s'est pas déchargée du fardeau de preuve qui lui incombait.

Alinéa 30i)

[21] L'alinéa 30i) de la Loi exige que la demande d'enregistrement renferme une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises en question. La demande de la Requérante contient une déclaration de cette nature.

[22] Dans une situation comme celle qui se présente en l'espèce, lorsque la déclaration pertinente est fournie, un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la mauvaise foi du requérant est établie [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152(C.O.M.C.), à la page 155]. Comme il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle de ce genre, je rejette ce motif d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité – alinéa 12(1)d) de la Loi

[23] En vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, l'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes de l'Opposante (appelées ci-après les Marques déposées de l'Opposante) :

- GRAN CENTENARIO – LMC534032 – en liaison avec de la « tequila »
- GRAN CENTENARIO & Dessin III – LMC707792 – reproduite ci-dessous, en liaison avec les marchandises suivantes : « tequila, liqueurs de tequila, cocktails alcoolisés contenant de la tequila »



[24] Le pouvoir discrétionnaire du registraire lui permet, dans l'intérêt du public, d'examiner le registre pour trouver les enregistrements sur lesquels s'est appuyé l'opposant [voir *Quaker Oats Co. of Canada Ltd./Cie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.), (*Quaker Oats*)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire pour confirmer que les Marques déposées de l'Opposante sont toujours valides. L'exercice de ce pouvoir m'a également permis de noter ce qui suit, comme l'a fait valoir l'Opposante à l'audience :

- La marque de commerce GRAN CENTENARIO (enregistrement n° LMC534032) est aujourd'hui la propriété de l'Opposante en raison d'une cession effectuée par Tequila Cuervo, qui a été enregistrée par l'OPIC le 21 septembre 2009.
- La marque de commerce GRAN CENTENARIO & Dessin III (demande n° 1069686) est devenue l'enregistrement n° LMC707792 et est la propriété de l'Opposante en raison d'une cession effectuée par Tequila Cuervo, qui a été enregistrée par l'OPIC le 21 septembre 2009.

[25] Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial relativement à ce motif d'opposition, il incombe à la Requérente de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques déposées de l'Opposante.

[26] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique 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 marchandises liées à ces marques de commerce 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] Pour l'application du test relatif à la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, de services ou d'entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à chacun de ces facteurs.

[Voir, de façon générale, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]

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

[28] La Marque est composée des mots espagnols RON et CENTENARIO et est accompagnée de la représentation d'une tête de cheval dans un encadré rectangulaire. Si on considère l'ensemble de la Marque, cette dernière possède un certain caractère distinctif inhérent.

[29] Les Marques déposées de l'Opposante comprennent les mots GRAN et CENTENARIO. La marque de commerce GRAN CENTENARIO & Dessin III comprend également un certain nombre de représentations graphiques, comme des bannières stylisées entourant les différents mots, la représentation d'une femme en train de jouer de la trompette et d'autres mots, notamment « reposado », « tequila », « 100% agave azul » et « hecho en mexico ». Considérées dans leur ensemble, les Marques déposées de l'Opposante possèdent également un certain caractère distinctif.

[30] Enfin, j'estime que le caractère distinctif inhérent de la Marque et des Marques déposées de l'Opposante est à peu près le même.

[31] Puisqu'il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce au Canada en la faisant connaître par la promotion ou l'emploi, j'examinerai maintenant la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[32] La Requérante n'ayant produit aucune preuve relativement à l'emploi de la Marque après la production de la demande, je ne suis pas en mesure de tirer une conclusion concernant la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue.

[33] Des déclarations d'emploi ont été produites pour la marque nominale GRAN CENTENARIO (LMC534032) et le dessin-marque GRAN CENTENARIO & Dessin III (LMC707792) le 1^{er} septembre 2000 et le 25 janvier 2008, respectivement. Je note cependant que la seule existence des enregistrements susmentionnés ne démontre rien de plus que l'emploi *de minimis* et qu'elle ne permet pas d'inférer que les Marques déposées de l'Opposante ont été employées de façon importante et continue [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de déterminer dans quelle mesure les Marques déposées de l'Opposante sont devenues connues.

[34] Au vu de ce qui précède, je conclus que ce facteur ne favorise aucune des parties.

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

[35] La demande d'enregistrement pour la Marque a été présentée le 18 novembre 2005 en liaison avec un emploi projeté au Canada. La Requérante n'a déposé aucune preuve concernant l'emploi de la Marque après la production de la demande.

[36] Comme je l'ai fait remarquer ci-dessus dans mon analyse concernant le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a), la seule existence des enregistrements ne démontre rien de plus que l'emploi *de minimis* et elle ne permet pas d'inférer que les Marques déposées de l'Opposante ont été employées de façon importante et continue.

[37] L'Opposante fait valoir que l'emploi *de minimis* n'équivaut pas à une absence d'emploi. En définitive, cependant, je conclus qu'en l'absence de preuve d'emploi, ce facteur ne favorise pas significativement l'Opposante.

6(5)c)– le genre des marchandises

[38] C'est l'état déclaratif des marchandises de la Requérante, telles que définies dans sa demande, comparé aux marchandises enregistrées de l'Opposante qui guide ma décision quant à ce facteur [voir *Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp.* (1997), 84 C.P.R. (3d) 89 (C.O.M.C.)].

[39] La Requérante a présenté une demande d'enregistrement de la Marque en liaison avec des « boissons alcoolisées, nommément rhum ».

[40] Les Marques déposées de l'Opposante ont été enregistrées en liaison avec de la « tequila » (LMC534032) et des « tequila, liqueurs de tequila, cocktails alcoolisés contenant de la tequila » (LMC707792).

[41] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante concède que la nature de l'entreprise des deux parties [TRADUCTION] « concerne les liqueurs et les boissons alcoolisées ». Par conséquent, je conclus que les marchandises des deux parties appartiennent à la même catégorie générale des « boissons alcoolisées ». Il existe donc un recoupement évident entre les marchandises des parties.

[42] Au vu de ce qui précède, ce facteur favorise l'Opposante.

6(5)d) – la nature du commerce

[43] Il n'y a aucune preuve au dossier concernant la nature des commerces des parties. Toutefois, ni les Marques déposées de l'Opposante ni la demande de la Requérante ne comportent de restriction concernant les voies de commercialisation. Compte tenu des recoupements manifestes des marchandises, je peux conclure que les voies de commercialisation de la Marque et celles des Marques déposées de l'Opposante pourraient également se recouper.

[44] En conséquence, ce facteur est favorable à l'Opposante.

Alinéa 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

[45] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent est le facteur dominant et les autres facteurs ne jouent qu’un rôle de soutien dans l’ensemble des circonstances pertinentes [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2) 145, confirmée dans 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1^{re} inst.)].

[46] Il est bien établi en droit qu’au moment d’apprécier la confusion, il est inapproprié de disséquer les marques de commerce en différentes parties, elles doivent plutôt être considérées dans leur ensemble [voir *British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals*, [1944] R.C.É. 239, à la p. 251, confirmée dans [1946] R.C.S. 50 et *United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51, au par. 18, confirmée dans [2000] A.C.F. n° 1472 (C.A.)].

[47] Les marques des parties comprennent toutes l’élément commun CENTENARIO. Comme on le verra plus loin, aucune preuve au dossier ne montre que le mot CENTENARIO est fréquemment utilisé dans ce type de commerce.

[48] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir que le mot CENTENARIO, qui signifie « centenaire » en espagnol, fait référence à un « procédé de vieillissement de l’alcool ». La Requérante n’a fourni aucune preuve pour appuyer cette affirmation. Quand bien même j’accepterais l’assertion de la Requérante, il n’y a aucune preuve au dossier pour appuyer la conclusion que le consommateur francophone ou anglophone moyen du Canada connaîtrait la signification du mot CENTENARIO [voir *Mondo Foods Co. Ltd. c. Mondo Gelato (Denman) Inc.* (2008), 74 C.P.R. (4th) 28 (C.O.M.C.) et *Krazy Glue, Inc. c. Grupo Cyanomex, S.A. de C.V.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 161 (C.F. 1^{re} inst.)].

[49] Comme l’a fait remarquer la Cour dans *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247, à la p. 263 (C.A.F.) :

Même s’il faut examiner la marque [en cause] comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d’en faire ressortir des

caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public.

[50] En ce qui concerne la Marque, je conclus que l'élément CENTENARIO pourrait avoir une influence déterminante sur la perception qu'a le public de la Marque, car sur le plan visuel, il représente la partie la plus importante de la Marque. Je conclus que cet élément a pour effet d'accroître les similitudes sur le plan visuel entre les marques des parties.

[51] En ce qui concerne les Marques déposées de l'Opposante, je conviens que la marque de commerce GRAN CENTENARIO & Dessin III comprend un certain nombre de représentations graphiques, mais à mon avis l'élément CENTENARIO demeure la partie de la marque dont on se souvient le mieux.

[52] L'inclusion du mot CENTENARIO à titre d'élément dominant des marques des deux parties crée une similitude importante entre les idées suggérées par les marques.

[53] Enfin, je conclus que dans l'ensemble, la Marque est largement similaire aux Marques déposées de l'Opposante dans la présentation, le son et les idées qu'elle suggère.

[54] Compte tenu de ce qui précède, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Circonstances pertinentes additionnelles – état du registre

[55] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir que coexistent dans le registre au Canada et dans d'autres parties du monde plusieurs marques de commerce appartenant à des tiers en liaison avec des marchandises comme des boissons alcoolisées et des liqueurs qui comprennent les mots CENTENARIO, CENTENARY et CENTURY. Toutefois, la Requérante n'a présenté aucune preuve de l'état du registre pour appuyer son assertion. Je note que la preuve de l'état du registre ne peut être considérée lorsqu'elle est présentée dans le plaidoyer écrit sans que des copies certifiées des enregistrements soient produites, ou au moins un affidavit fournissant des détails à propos des enregistrements pertinents [voir *Unitron Industries Ltd. c. Miller Electronics Ltd.* (1983), 78 C.P.R. (2d) 244, à la p. 253 (C.O.M.C.), suivi dans *Labatt Ltd. c. W.C.W. Western Canada Water Enterprises Inc.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 442 (C.O.M.C.), suivi

dans *Frank T. Ross & Sons (1962) Ltd. c. Hello Cosmetics Inc.* (1994), 53 C.P.R. (3d) 124 (C.O.M.C.)].

[56] De plus, il est bien établi en droit qu'en matière d'opposition, le registraire n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire pour prendre connaissance de ses propres dossiers, sauf pour s'assurer que les enregistrements et les demandes d'enregistrement de marque de commerce sont toujours valides [voir *Quaker Oats*, précité, à la p.411 et *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.)]. Les parties à une procédure d'opposition doivent prouver chaque aspect de leur thèse en se conformant à des règles de preuve plutôt strictes [voir *Loblaws Inc. c. Telecombo Inc.*, 2004 CarswellNat 5135, au paragraphe 13 (C.O.M.C.)].

[57] La Requérante fait valoir que le fait que les deux opposantes initiales (l'Opposante et Tequila Cuervo) détenaient toutes les deux des marques de commerce qui comprenaient l'élément CENTENARIO appuie la conclusion que les marques des parties ne créent pas de confusion puisque l'Opposante et Tequila Cuervo acceptaient que leurs marques respectives coexistent dans le registre. Cette observation a perdu de son intérêt pratique, car à la date pertinente, les Marques déposées de l'Opposante étaient toutes détenues par l'Opposante.

[58] Compte tenu de ce qui précède, cela ne constitue pas une circonstance pertinente appuyant la thèse de la Requérante.

Autre circonstance pertinente – l'examineur n'a pas cité les Marques de l'Opposante

[59] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir que le fait que le registraire n'a pas cité les Marques déposées de l'Opposante à l'encontre de la demande d'enregistrement de la Marque appuie la conclusion qu'il n'y ait pas de probabilité de confusion. Cet argument n'est d'aucune utilité pour la thèse de la Requérante. La décision d'un examineur ne lie pas la Commission parce que le fardeau de preuve et la preuve devant un examineur ne sont pas les mêmes que devant la Commission [voir *Thomas J. Lipton Inc. c. Boyd Coffee Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.), à la p. 277 et *Procter & Gamble Inc. c. Morlee Corp.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 377 (C.O.M.C.), à la p. 386].

[60] Au vu de ce qui précède, cela ne constitue pas une circonstance pertinente appuyant la thèse de la Requérante.

Circonstance pertinente additionnelle : la « famille » présumée de marques de commerce CENTENARIO de l'Opposante

[61] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante fait valoir qu'elle possède une « famille » de marques de commerce CENTENARIO qui comprend les demandes et les enregistrements cités dans sa déclaration d'opposition. Dans cette dernière, l'Opposante a plaidé que sa famille de marques de commerce CENTENARIO est célèbre et que, par conséquent, la probabilité de confusion augmente.

[62] Pour pouvoir invoquer l'argument de la famille de marques, il est nécessaire de prouver l'emploi au Canada de tous les éléments de la famille [voir *McDonald's Corp. c. Yogi Yogurt* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1^{re} inst.)]. En l'espèce, l'Opposante n'a présenté aucune preuve d'emploi de la présumée famille de marques de commerce et par conséquent, elle ne peut se fonder sur elle.

[63] Au vu de ce qui précède, il ne s'agit pas d'une circonstance pertinente appuyant la thèse de l'Opposante.

Circonstance pertinente additionnelle : les enregistrements à l'étranger de la Requérante

[64] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante a fait valoir qu'elle est la propriétaire de la Marque dans plusieurs pays, dont le Guatemala, la République d'El Salvador, l'Équateur, le Pérou, le Nicaragua, le Honduras, l'Argentine et l'OHMI. La Requérante fait valoir qu'elle a fourni des preuves concernant ces marques de commerce sous la forme de copies certifiées d'enregistrements étrangers jointes à l'affidavit de M^{me} Yurick. La Requérante fait valoir qu'elle a employé abondamment la Marque dans plusieurs pays et qu'elle devrait donc être autorisée à employer la Marque au Canada.

[65] À l'audience, l'Opposante a fait valoir qu'en ce qui concerne l'analyse de la question de la confusion, les enregistrements étrangers ne sont pas pertinents et que cette preuve doit donc être écartée [voir *Pitman-Moore Ltd. c. Cyanamid of Canada Ltd.* (1977), 38 C.P.R. (2d) 140

(C.O.M.C.]. Je suis d'accord. Conséquemment, je n'accorde aucun poids à l'affidavit de M^{me} Yurick.

[66] Compte tenu de ce qui précède, cela ne constitue pas une circonstance pertinente appuyant la thèse de la Requérante.

Conclusion concernant l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[67] Après avoir examiné toutes les circonstances pertinentes, plus précisément le recoupement de la nature des marchandises et du commerce des parties et des similitudes quant au son, à l'apparence et aux idées qu'ils suggèrent, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques déposées de l'Opposante.

[68] Compte tenu de ce qui précède, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

Les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement

Alinéa 16(3)b) de la Loi

[69] Le motif d'opposition de l'Opposante fondé sur l'alinéa 16(3)b) s'appuie sur les marques de commerce suivantes de l'Opposante :

- GRAN CENTENARIO AZUL & Dessin – demande n° 1254373, le dessin est reproduit ci-dessous :



- GRAN CENTENARIO AZUL & BOTTLE Dessin – demande n° 1254828, le dessin est reproduit ci-dessous :



- GRAN CENTENARIO & Dessin III – demande n°1069686, le dessin est reproduit ci-dessous :



- GRAN CENTENARIO – enregistrement n° LMC534032

[70] Bien qu'il incombe à la Requêteurante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les demandes pendantes de l'Opposante susmentionnées, l'Opposante a le fardeau initial de prouver que les demandes d'enregistrement qu'elle a citées à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) de la Loi étaient pendantes à la date de production de la demande de la Requêteurante, à savoir le 18 novembre 2005, et qu'elles étaient toujours pendantes à la date de l'annonce de cette demande, c'est-à-dire le 23 août 2006 [paragraphe 16(5) de la Loi]. Le registraire peut, dans l'intérêt du public, chercher dans le registre pour y trouver les demandes sur lesquelles s'appuie une opposante [voir *Royal Appliance*, précité]. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour vérifier le statut des demandes citées par l'Opposante.

[71] La demande pour GRAN CENTENARIO AZUL & Dessin (1254373) a été produite le 15 avril 2005 pour être employée en liaison avec les marchandises « tequila, liqueurs de tequila, cocktails alcoolisés contenant de la tequila » et elle était toujours pendante à la date de l'annonce de la demande de la Requêteurante.

[72] La demande pour GRAN CENTENARIO & Dessin III (1069686), qui a depuis franchi l'étape de l'enregistrement, a été produite avant la demande relative à la Marque et la demande était toujours pendante à la date de l'annonce de cette demande. Cette demande se fonde sur l'emploi projeté des marchandises suivantes : « tequila, liqueurs de tequila, cocktails alcoolisés contenant de la tequila ».

[73] La demande pour GRAN CENTENARIO AZUL & BOTTLE Dessin (1254828) a été produite le 20 avril 2007, date postérieure à la date de production de la demande relative à la Marque. De plus, la marque de commerce GRAN CENTENARIO (LMC534032) avait franchi l'étape de l'enregistrement le 3 octobre 2000 et elle n'était donc plus pendante à la date de l'annonce de la demande relative à la Marque. Comme la demande pour GRAN CENTENARIO AZUL & BOTTLE Dessin (1254828) a été produite après la date de production de la demande relative à la Marque et que la marque de commerce GRAN CENTENARIO (LMC534032) avait franchi l'étape de l'enregistrement à la date de l'annonce de la Marque, je rejette le motif d'opposition fondé sur la demande n° 1254838 et l'enregistrement n° LMC534032 dans la mesure où il n'est pas dûment plaidé.

[74] Compte tenu de ce qui précède, l'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial concernant les demandes pendantes GRAN CENTENARIO AZUL & Dessin et GRAN CENTENARIO & Dessin III (les Demandes pendantes de l'Opposante) et, par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) s'appuiera sur ces demandes.

[75] Les faits sont identiques à ceux considérés dans le cadre du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) pour la marque GRAN CENTENARIO & Dessin III et très similaires à ceux concernant la marque GRAN CENTENARIO AZUL & Dessin.

[76] Comme j'ai conclu, au vu de la preuve au dossier, que la Marque crée de la confusion avec la marque GRAN CENTENARIO & Dessin III, et puisque la différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur mon analyse, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est donc accueilli pour la marque GRAN CENTENARIO & Dessin III (demande n° 1069686).

[77] En ce qui concerne la marque GRAN CENTENARIO AZUL & Dessin, dans le cadre de l'analyse de la confusion suivant l'article 6, j'estime que le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) est le plus important en l'espèce. Comme je l'ai fait remarquer précédemment, il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids aux facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi [voir *Mattel*, précité]. L'inclusion de l'élément dominant AZUL dans la Marque GRAN CENTENARIO AZUL & Dessin et le fait que le seul élément commun, CENTENARIO, est un élément petit, voire négligeable de la marque de l'Opposante entraîne des différences significatives en matière de son et de présentation entre les marques des parties. Par conséquent, je conclus que le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) fait pencher la balance en faveur de la Requérante et je conclus qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la Marque GRAN CENTENARIO AZUL & Dessin.

[78] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) de la Loi doit être accueilli concernant la marque GRAN CENTENARIO & Dessin III (demande n° 1069686), mais qu'il doit être rejeté en ce qui concerne GRAN CENTENARIO AZUL & Dessin (demande n° 1254373), GRAN CENTENARIO AZUL & BOTTLE Dessin (demande n° 1254828) et GRAN CENTENARIO (enregistrement n° LMC534032).

Alinéa 16(3)a) de la Loi

[79] Le motif fondé sur l'alinéa 16(3)a) porte sur l'emploi antérieur et la révélation au Canada par l'Opposante des marques de commerce suivantes (dénommées ci-après les Marques de l'Opposante employées antérieurement) :

- GRAN CENTENARIO (LMC534032) – en liaison avec de la tequila;
- GRAN CENTENARIO & Dessin III (LMC707792) – en liaison avec les marchandises suivantes : tequila, liqueurs de tequila, cocktails alcoolisés contenant de la tequila;
- GRAN CENTENARIO AZUL & Dessin (1254373) – en liaison avec les marchandises suivantes : tequila, liqueurs de tequila, cocktails alcoolisés contenant de la tequila;
- GRAN CENTENARIO AZUL & BOTTLE Dessin (1254828) – en liaison avec les marchandises suivantes : boissons alcoolisées; tequila.

[80] Malgré le fardeau de la Requérante consistant à prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques de l'Opposante employées antérieurement, l'Opposante a le fardeau initial de prouver que les marques de commerce invoquées à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi ont été employées ou révélées au Canada avant la date de production de la demande de la Requérante (18 novembre 2005) et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de la publication de la demande relative à la Marque (le 23 août 2006) [paragraphe 16(5) de la Loi].

[81] Comme je l'ai souligné précédemment, mis à part les copies certifiées, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi ou de révélation au Canada pour ses Marques employées antérieurement. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de prouver l'emploi antérieur ou la révélation pour aucune de ses Marques employées antérieurement et je rejette donc le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a).

Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif – alinéa 38(2)d) de la Loi

[82] Ce motif d'opposition porte essentiellement sur la question de la confusion entre la Marque et les Marques de l'Opposante employées et révélées en liaison avec les produits tequila.

[83] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque distingue véritablement ses Marchandises des marchandises d'autres propriétaires partout au Canada ou qu'elle est adaptée à les distinguer [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], c'est à l'Opposante qu'il incombe d'abord d'établir les faits sur lesquels le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif repose.

[84] En raison du fardeau de preuve initial qui lui incombe, l'Opposante doit prouver qu'à la date de production de la déclaration d'opposition, une ou plusieurs de ses Marques étaient devenues suffisamment connues pour détruire le caractère distinctif de la Marque [voir *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, confirmé dans 2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1^{re} inst.)].

[85] Comme on l'a vu ci-dessus, l'Opposante n'a produit aucune preuve concernant l'emploi et la réputation des Marques de l'Opposante, mis à part les copies certifiées. Je ne suis pas en mesure de déterminer, compte tenu de la preuve au dossier, si les Marques de l'Opposante étaient devenues suffisamment connues pour détruire le caractère distinctif de la Marque. Au vu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Décision

[86] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Jean-François Vincent