

## TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 65  
Date de la décision : 2012-03-30

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par Molson Canada 2005 à  
l’encontre de la demande d’enregistrement  
n° 1,246,654 pour la marque de commerce  
RED HORSE & Dessin au nom de San  
Miguel Brewing International Limited**

[1] Le 9 février 2005, San Miguel Corporation (la Requérante initiale) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce RED HORSE & Dessin (la Marque), illustrée ci-après :



[2] La demande revendique une date de priorité conventionnelle, à savoir le 21 octobre 2004, et n'invoque pas le droit à l'usage exclusif des mots MALT LIQUOR en dehors de la marque de commerce.

[3] La demande était d'abord fondée à la fois sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec « la bière, la lager, la ale, la pilsen, la stout, la bock et les boissons de malt », et sur une allégation selon laquelle la Marque avait été employée en liaison avec de telles marchandises aux Philippines, où elle était l'objet d'une demande pendante. Cependant, elle a été ultérieurement modifiée par suppression des boissons de malt de son état déclaratif de marchandises, de même que par suppression du rôle accordé à l'emploi et à l'enregistrement aux Philippines.

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 21 mai 2008. Le 21 juillet 2008, Molson Canada 2005 (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande. La Requérante initiale 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 deux affidavits de Jeffrey J. Coghlan et un affidavit de Lori A. Ball. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Jane Buckingham, Bhupesh K. Choudhary et Susan Burkhardt. Aucun des auteurs des affidavits n'a été contre-interrogé.

[6] Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit.

[7] Le 12 novembre 2010, une cession de la demande a été enregistrée en faveur de San Miguel Brewing International Limited. Le mot Requérante sera employé pour désigner San Miguel Brewing International Limited et son prédécesseur en titre, San Miguel Corporation.

[8] Une audience a eu lieu, à laquelle les deux parties ont participé.

## Sommaire des motifs d'opposition et dates pertinentes applicables

[9] Les motifs d'opposition avancés par l'Opposante en application de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), sont résumés ci-après (j'ai omis ceux qui concernent le paragraphe 16(2), compte tenu de la modification de la demande) :

1. contrairement à l'alinéa 30e), la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada, comme cela est allégué dans la demande ou de manière générale;
2. contrairement à l'alinéa 30i), la Requérante ne pouvait avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque compte tenu des demandes et enregistrements ci-après mentionnés de la marque de commerce de l'Opposante;
3. contrairement à l'alinéa 12(1)d), la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les 24 marques de commerce suivantes enregistrées par l'Opposante : i) BLACK HORSE & Dessin NFLD002735; ii) RED DOG Dessin d'étiquette LMC443,373; iii) RED DOG LMC437,884; iv) REDDOG LMC437,883; v) RED CAP LMC451,435; vi) RED CAP Dessin d'étiquette LMC613,086; vii) RED TOP ALE, TOP & Dessin NFLD003276; viii) RED KNIGHT LMC178,434; ix) RED SHIELD LMC179,736; x) RED DOG LAGER Étiquette LMC474,125; xi) RED JACK LMC456,136; xii) RED DOG & Dessin LMC476,515; xiii) RED DOG LMC477,393; xiv) BARRINGTON RED LMC474,179; xv) RICKARD'S RED Dessin d'étiquette LMC431,946; xvi) BLACK HORSE & Dessin LMC408,020; xvii) BLACK HORSE ALE & Dessin LMC438,203; xviii) BLACK HORSE LMC427,975; xix) BLACK HORSE LMC319,786; xx) BLACK HORSE & Dessin LMC530,178; xxi) BLACK HORSE ALE & Dessin LMC197,562; xxii) BLACK HORSE ALE & Dessin LMC140,447; xxiii) MOLSON RED JACK Dessin d'étiquette LMC477,754; et xxiv) BARRINGTON RED & Dessin LMC474,835;
4. contrairement aux alinéas 16(3)a) et b), la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque parce que la Marque était, à la date de production de la demande, susceptible d'être confondue avec les marques susmentionnées de l'Opposante, qui étaient antérieurement employées au Canada, ainsi qu'avec les six marques suivantes de l'Opposante, qui étaient antérieurement employées au Canada et visées par des demandes produites antérieurement : i) n° 1,221,536 pour RED LEAF; ii) n° 1,149,303 pour RICKARD'S RED & Dessin d'étiquette; iii) n° 1,149,302 pour RICKARD'S RED & Dessin; iv) n° 1,093,398 pour RICKARD'S RED & Dessin; v) n° 1,084,113 pour RICKARD'S RED; et vi) n° 895,539 pour RICKARD'S RED RR & Dessin;
5. contrairement à l'article 2, la Marque n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises ou services d'autres

propriétaires, notamment des marchandises ou services de l'Opposante.  
« L'Opposante a employé ses familles de marques de commerce, qui comprennent la famille de marques "RED" et la famille de marques "HORSE", à grande échelle au Canada, en liaison avec la bière et divers articles commerciaux et par conséquent ses marques de commerce sont célèbres et elles caractérisent l'Opposante ».

[10] Cependant, au cours de l'audience, l'Opposante a retiré le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e).

[11] Les dates pertinentes, s'agissant des motifs restants d'opposition, sont les suivantes :

- alinéa 30i) – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), page 475];
- alinéa 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- paragraphe 16(3) – la date de priorité de la demande;
- article 2 – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.*, 2004 CF 1185].

#### Fardeau de preuve

[12] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé en établissant les faits sur lesquels elle s'appuie [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), page 298].

#### Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

[13] Lorsqu'un requérant a produit la déclaration requise par l'alinéa 30i), le motif d'opposition prévu par cet alinéa ne sera admis que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [voir *Sapodilla Co. Ltd. c.*

*Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), page 155]; il n'y a aucune preuve du genre ici. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

Les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d)

[14] L'obligation initiale d'un opposant est remplie, s'agissant d'un motif d'opposition autorisé par l'alinéa 12(1)d), si l'enregistrement sur lequel il se fonde existe encore à la date de ma décision. Si cette obligation initiale est remplie, alors la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que, en date d'aujourd'hui, une confusion entre les marques des parties n'est pas raisonnablement probable.

[15] Au cours de l'audience, l'Opposante a fait valoir que le mot RED est un élément courant des marques de commerce pour la bière, tant sur le marché que dans le registre. Elle a donc soutenu que l'élément important de la Marque est le mot HORSE et elle a fait porter ses conclusions sur la probabilité d'une confusion avec ses marques qui comprennent le mot HORSE, en particulier sa marque BLACK HORSE. Au cours de l'audience, la Requérante a reconnu que la cause de l'Opposante repose sur la marque verbale BLACK HORSE. Je ferai donc porter mon analyse sur un examen de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque verbale BLACK HORSE enregistrée sous le n° LMC319,786. L'enregistrement n° LMC319,786 porte sur les « boissons alcoolisées brassées », il est fondé sur un emploi au Canada depuis au moins 1922, et il est actuellement existant.

[16] Le paragraphe 6(2) de la Loi dispose 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.

[17] Le test en matière de confusion est un test de première impression et de souvenir imparfait. Lorsqu'il applique ce test, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles qui sont explicitement énumérées 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, services ou 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. Tous ces facteurs n'auront pas nécessairement le même poids. [Voir, de manière générale, les arrêts suivants : *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* [2006] 1 R.C.S. 772, *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* [2006] 1 R.C.S. 824; et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* [2011] 2 R.C.S. 387].

*le caractère distinctif inhérent des marques*

[18] La marque RED HORSE & Dessin et la marque BLACK HORSE sont toutes deux des marques présentant un caractère distinctif inhérent, surtout parce que le mot HORSE n'a aucune signification en ce qui concerne les boissons brassées. Les mots descriptifs, par exemple RED et BLACK, ne sont pas particulièrement distinctifs, mais le dessin de la Marque renforce, lui, le caractère distinctif inhérent de la Marque. Par conséquent, globalement, la Marque présente un caractère distinctif inhérent plus net que la marque BLACK HORSE.

*la mesure dans laquelle chacune des marques est devenue connue*

[19] Le caractère distinctif d'une marque peut s'accroître par l'emploi et la promotion.

[20] M<sup>me</sup> Ball, directrice, propriété intellectuelle, et secrétaire générale de l'Opposante, a attesté que l'Opposante et ses prédécesseurs vendent de la bière au Canada en liaison avec la marque de commerce BLACK HORSE d'une manière continue depuis au moins 1922. Elle produit des échantillons d'étiquettes BLACK HORSE utilisées de 1978 à 2009 (la date de son affidavit). J'observe que l'emploi des divers dessins-marques qui caractérisent les mots BLACK HORSE vaut comme emploi de la marque verbale BLACK HORSE [*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535, pages 538 et 539].

[21] Les ventes de bière BLACK HORSE ont dépassé 150 000 hectolitres au cours des années 2000 – 2008 (150 000 hectolitres équivalent à 15 millions de litres). M<sup>me</sup> Ball dit que le marché principal de la bière BLACK HORSE est Terre-Neuve, [TRADUCTION] « où elle est l'une des bières régionales préférées de la province ».

[22] Depuis 1995, l'Opposante a dépensé plus de 13 millions de dollars pour la publicité de la marque BLACK HORSE dans plusieurs médias, notamment télévision, radio et presse écrite. M<sup>me</sup> Ball a produit des exemplaires d'annonces publicitaires imprimées qui ont paru dans des magazines, dans des documents de promotion sur le lieu de vente, et dans des affiches sur place, ainsi qu'une photographie d'un camion de livraison arborant la marque BLACK HORSE. Comme l'a fait observer la Requérente, l'Opposante n'a pas donné de détails sur la date ou l'endroit de ses annonces, ni sur leur niveau de diffusion.

[23] M. Choudhary est l'administrateur délégué de United Distributors of Canada, une entité qui, affirme-t-il, est l'agent national de la Requérente. Il affirme que sa société [TRADUCTION] « importe au Canada de la bière RED HORSE de San Miguel depuis novembre 2005 ». Il produit des exemplaires de divers documents censés attester les ventes de bière RED HORSE au Canada, par exemple la vente de 752 caisses en Alberta de janvier 2009 jusqu'au début d'août 2009, la vente de 120 cartons en Alberta le 10 janvier 2006, la vente de 621 unités en Colombie-Britannique le 7 mai 2009, et une commande de 1 232 caisses de la Colombie-Britannique en date du 6 février 2009. Cependant, cette preuve n'est guère utile à la Requérente parce que tant l'affidavit que les documents évoquent simplement RED HORSE, et il n'est pas établi que le dessin-marque qui est l'objet de la présente opposition était associé aux marchandises vendues. En tout état de cause, le volume de ventes indiqué par M. Choudhary est négligeable par rapport aux ventes de l'Opposante.

[24] La mesure dans laquelle les marques sont devenues connues milite donc en faveur de l'Opposante.

*la période pendant laquelle les marques ont été en usage*

[25] L'Opposante emploie la marque BLACK HORSE depuis 1922 alors qu'il semble que la Requérente a commencé d'employer la Marque au Canada tout au plus en 2005. La période pendant laquelle les marques ont été en usage favorise donc manifestement l'Opposante.

*le genre de marchandises et d'entreprises, et la nature du commerce*

[26] Si l'on considère les marchandises et le commerce des parties, c'est l'état déclaratif des marchandises, dans leurs demandes et enregistrements de marques, qui gouverne la question de la confusion aux termes de l'alinéa 12(1)d [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna*, [1995] 1 C.F. 614 (C.A.F.)]. En l'espèce, les deux états déclaratifs de marchandises concernent des boissons brassées, et l'on peut donc présumer que les voies de commercialisation des parties seraient les mêmes, ou bien chevaucheraient.

[27] J'observe que la Requérante fait valoir qu'il y a des différences entre les marchandises des parties en ce sens que la boisson vendue par l'Opposante semble être une ale tandis que celle vendue par la Requérante est une liqueur de malt. Si je comprends bien, la Requérante ne conteste pas que les deux boissons sont des types de « bières », mais affirme plutôt qu'une ale n'est pas une liqueur de malt. Cependant, cette distinction ne me paraît pas révélatrice. Comme indiqué plus haut, c'est l'état déclaratif des marchandises, dans la demande ou l'enregistrement, qui est déterminant aux termes de l'alinéa 12(1)d. L'état déclaratif des marchandises de l'Opposante renferme les mots « boissons alcoolisées brassées », tandis que celui de la Requérante contient les mots « bière, lager, ale, pilsen, stout et bock », qui sont toutes des genres de boissons alcoolisées brassées.

[28] Le genre de marchandises et d'entreprises, et la nature du commerce favorisent donc également l'Opposante.

*le degré de ressemblance entre les marques*

[29] Une marque de commerce s'apprécie dans son ensemble, mais il demeure possible de s'attarder à des caractéristiques particulières pouvant jouer un rôle déterminant dans la perception du public [*Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 CF 534 (C.A.F.), page 549]. Dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême écrivait que, pour comparer des marques, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects que présente l'une ou l'autre est particulièrement frappant ou unique. En l'espèce, je suis d'avis que l'aspect le plus frappant des marques des deux parties est le mot HORSE, surtout si elles sont prononcées.

Visuellement, le dessin qui accompagne la Marque de la Requérante devient digne d'attention, mais je ne puis dire qu'il dépasserait en importance les mots qui dominent le centre de la marque, à savoir RED HORSE, et en particulier le mot le plus prééminent, HORSE. Les idées suggérées par chacune des marques sont similaires.

[30] Globalement, le degré de ressemblance entre les marques favorise l'Opposante.

*autres circonstances pertinentes*

*i) l'état du registre*

[31] M<sup>me</sup> Buckingham, une recherchiste en marques de commerce travaillant pour les agents de la Requérante, a fait le 16 juin 2009, dans le registre des marques de commerce, une recherche axée sur les mots RED et HORSE, et sur le dessin d'un cheval, pour les marchandises « bière, ale, boissons alcoolisées brassées, beer, boissons de malt et boissons alcoolisées de brasserie ». Je ne crois pas que les recherches axées sur le mot RED soient de quelque utilité dans l'analyse de la probabilité de confusion entre RED HORSE & Dessin et BLACK HORSE. Je ne m'exprimerai donc pas sur ces recherches si ce n'est pour dire qu'elles montrent que la Requérante n'est pas la seule entité à adopter dans ce domaine une marque de commerce qui comprend le mot RED.

[32] Je crois que la plus révélatrice des recherches qui ont été faites est celle qui concerne le mot HORSE. J'observe que cette recherche a fait apparaître les marques suivantes :

1. LE CHEVAL BLANC & Dessin, une marque déposée pour de la bière, des services alimentaires et un commerce de boissons;
2. FLYING HORSE, une marque déposée pour des eaux gazéifiées et des boissons gazeuses, de la bière, des eaux minérales, etc.;
3. FLYING HORSE & Dessin, une marque déposée pour des eaux gazéifiées et des boissons gazeuses, de la bière, des eaux minérales, etc. (même propriétaire qu'au point 2 ci-dessus);

4. GOLDEN HORSESHOE PREMIUM LAGER, une marque déposée pour des boissons alcoolisées de brasserie;
5. IRON HORSE, une marque déposée pour des boissons alcoolisées brassées;
6. IRONHORSE & Dessin de locomotive, une marque déposée pour des boissons alcoolisées brassées (même propriétaire que 5 ci-dessus).

[33] La preuve de l'état du registre n'est utile que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions sur l'état du marché, et des conclusions sur l'état du marché ne peuvent être tirées que lorsque l'on recense un grand nombre d'enregistrements. [*Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)] Le fait que quatre autres entités ont, dans le domaine intéressant les parties, des marques déposées qui comprennent le mot HORSE ne suffit pas selon moi à tirer des conclusions sur l'état du marché.

[34] Il est vrai que la recherche axée sur le dessin d'un cheval a fait apparaître un plus grand nombre de marques. Cependant, je reconnais avec l'Opposante que les résultats obtenus ne sont pas particulièrement pertinents puisque ces marques sont loin d'être similaires à la marque BLACK HORSE de l'Opposante, et il n'est pas établi que l'une quelconque d'entre elles serait prononcée comme « black horse », ni même que le mot « horse » serait employé si elle était prononcée. Comme l'a fait observer l'Opposante, les marques qui comprennent un mot et un dessin représentant un cheval seraient probablement prononcées à l'aide seulement du mot, par exemple la marque KALIBER & Dessin de cheval (enregistrement n° LMC424,900) serait prononcée tout simplement KALIBER. Contrairement à ce qu'affirme la Requérante, je suis d'avis que la manière dont un consommateur prononcerait, pour passer sa commande, la marque d'un produit est une considération pertinente.

*ii) l'état du marché*

[35] M<sup>me</sup> Burkhardt, stagiaire en droit travaillant pour l'agent de la Requérante, a exploré sur Internet les sites web de diverses sociétés des alcools au Canada, ainsi que celui de The Beer Store, en Ontario, le 7 juillet 2009, pour voir ce qu'il en était des mots HORSE, BLACK HORSE ou RED en liaison avec la bière. Ici non plus, je ne crois pas que la recherche axée sur le mot RED soit de quelque utilité pour la présente analyse, et je ne m'y attarderai pas.

[36] M<sup>me</sup> Burkhardt a trouvé un référencement pour le produit BLACK HORSE de l'Opposante, ainsi qu'un référencement pour un produit de la Requérante désigné sous l'appellation RED HORSE. En outre, elle a trouvé des référencements pour les boissons suivantes de parties tierces : i) IRON HORSE BROWN; ii) LE CHEVAL BLANC; iii) GOLDEN HORSESHOE; et iv) IRONHORSE (on ne sait trop si le premier et le quatrième référencements ont une source commune). Cependant, je ne crois pas que la preuve de l'état du marché soit véritablement utile, pour les raisons suivantes. Les référencements de quatre marques de parties tierces ne représentent pas grand-chose. On ne sait pas dans quelle mesure ces autres marques sont devenues connues au Canada. Par ailleurs, une seule d'entre elles suggère une idée qui est similaire à celle suggérée par les marques en question ici, c'est-à-dire un cheval d'une certaine couleur.

*iii) famille de marques*

[37] Je reconnais avec la Requérante que l'Opposante n'a pas établi une famille de marques, et j'observe que l'Opposante n'a pas prétendu le contraire au cours de l'audience.

*iv) absence de preuve de confusion*

[38] Une conclusion négative concernant la probabilité de confusion peut être tirée lorsque, d'après la preuve, l'emploi simultané des deux marques est important et qu'aucune preuve de confusion n'a été produite par l'opposant [*Christian Dior S.A. c. Dion Neckwear Ltd.* [2002], 3 C.F. 405 (C.A.F.), au paragraphe 19]. Cependant, aucune conclusion négative ne peut être tirée ici parce que les marchandises des parties sont vendues à des extrémités opposées du pays et parce que les ventes de la Requérante sont modestes.

*conclusion*

[39] Après examen de toutes les circonstances pertinentes, j'arrive à la conclusion que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est donc admis compte tenu de l'enregistrement n° LMC319,786 pour la marque BLACK HORSE.

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[40] Pour s'acquitter de son fardeau initial au titre de son motif d'opposition se rapportant au caractère distinctif, l'Opposante devait montrer que, au 21 juillet 2008, l'une ou plusieurs de ses marques étaient « connues au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi de [la Marque], et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante ». [*Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.*, 2006 CF 657, au paragraphe 34]. La preuve de l'Opposante concernant sa marque BLACK HORSE satisfait à cette obligation parce qu'une marque qui est connue dans une région précise du Canada peut annuler le caractère distinctif d'une autre marque [*Bojangles*, au paragraphe 33], et la preuve permet de conclure que la marque BLACK HORSE était connue à Terre-Neuve à la date pertinente. À cet égard, j'observe que la bière BLACK HORSE est vendue depuis 1922 et que le volume annuel des ventes de bière BLACK HORSE à Terre-Neuve pour chacune des années 2000 à 2007 a dépassé 12 000 hectolitres.

[41] La preuve de la Requérante n'est pas plus solide au 21 juillet 2008 qu'elle ne l'est aujourd'hui. En fait, elle est plus faible parce que la plupart des ventes de la Requérante sont postérieures à 2008, tout comme les recherches dans l'état du registre et l'état du marché sur lesquelles elle se fonde. J'arrive donc à la conclusion que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime pour ce motif d'opposition, sur la base d'une analyse semblable à celle susmentionnée pour le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d). Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est donc admis compte tenu de la marque BLACK HORSE de l'Opposante.

### Motifs d'opposition fondés sur l'article 16

[42] Ni l'une ni l'autre des parties ne s'est attardée sur les motifs d'opposition de l'article 16. Puisque deux autres motifs d'opposition ont déjà été admis, je n'examinerai pas ceux de l'article 16.

### Dispositif

[43] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Christiane Bélanger, LL.L., réviseure