



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

Référence : 2015 COMC 75
Date de la décision : 2015-04-21
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Lemon Hart Rum Company
Limited à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,518,833 pour la
marque de commerce OAKHEART au
nom de Bacardi & Company Limited**

[1] Le 11 mars 2011, Bacardi & Company Limited (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce OAKHEART (la Marque). La demande est fondée sur l'emploi projeté en liaison avec du [TRADUCTION] « rhum, boissons à base de rhum, rhums aromatisés, cocktails aromatisés au rhum » (les Produits).

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 2 mai 2012.

[3] Le 2 octobre 2012, Lemon Hart Rum Company Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- a. En vertu des articles 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes de l'Opposante :
 - i. LEMON HART & SONS et dessin de bouclier en forme de cœur – (0993194, TERRE-NEUVE003194)



- ii. LEMON HART & SONS et dessin de cœur et de couronne – (0991874, TERRE-NEUVE001874)



- iii. LEMON HART (LMC603122)
iv. LEMON HART & Dessin (LMC326928)



- v. ROYAL NAVY & Dessin (LMC331446)



- vi. Dessin formé d'un voilier en arrière-plan... - (0200714; LCD031804)



- b. En vertu des articles 38(2)c) et 16 de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce que la marque de commerce n'est pas enregistrable et crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante.

- c. La Marque n'est pas distinctive, parce qu'elle ne distingue pas le rhum en liaison avec lequel elle est employée du rhum de l'Opposante commercialisé en liaison avec les marques de commerce de l'Opposante.

[4] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante et somme cette dernière d'en prouver le bien-fondé.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit deux affidavits de Michael Szcapaniuk, l'un produit comme preuve principale et l'autre produit en réponse à la preuve de la Requérente.

[6] Au soutien de sa demande, la Requérente a produit les affidavits de Daniel Pilas et de Jane Buckingham.

[7] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] C'est à la Requérente 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 présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), p. 298].

[9] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- a. articles 38(2)b)/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 CPR (3d) 413 (CAF)];
- b. articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [article 16(3) de la Loi];
- c. article 38(2)d)/article 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité – article 12(1)d)

[10] Un opposant s'acquitte du fardeau initial qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si le ou les enregistrements invoqués sont en règle à la date de la décision relative à l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence du ou des enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[11] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire, et je souligne que chacun des enregistrements des marques de commerce invoqués par l'Opposante est en vigueur; l'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial.

[12] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi stipule 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[13] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 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 produits, 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. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC).]

[14] À l'audience, l'Opposante a souligné les divers éléments graphiques des marques figuratives déposées de l'Opposante, en particulier les images de cœur des enregistrements n^{os} TERRE-NEUVE003194 et TERRE-NEUVE001874 et les tonneaux/barils de l'enregistrement n^o LCD031804. L'Opposante a soutenu que ces éléments graphiques ont pour effet de créer des ressemblances entre ces marques de commerce et la Marque, étant donné que le dessin de cœur crée un lien entre le mot « hart » et le mot « heart » (cœur) et que les tonneaux créent un lien avec le mot « oak » (chêne). Je ne suis pas d'accord avec les observations de l'Opposante sur ce point. J'estime plutôt que l'enregistrement invoqué le plus pertinent de l'Opposante est la marque de commerce LEMON HART de l'enregistrement n^o LMC603,122 visant du [TRADUCTION] « rhum ». L'examen de la question de la confusion entre la marque visée par cet enregistrement et la Marque me permettra de me prononcer concrètement sur ce motif d'opposition.

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

[15] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que la première partie des marques des parties évoque clairement un sens, du fait qu'elle évoque la saveur du rhum qui lui est lié. Je ne suis pas d'accord. Je suis plutôt d'avis que les marques des parties constituent des mots inventés qui n'ont pas de signification particulière en lien avec les produits qui leur sont liés et qu'elles possèdent, par conséquent, un caractère distinctif inhérent relativement marqué équivalent.

[16] J'examinerai maintenant la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[17] La demande relative à la Marque revendique un emploi projeté. M. Pilas déclare sous serment que, de septembre 2011 au 31 mars 2013, la Requérante a vendu 61 812 caisses de 9 L de rhum de marque OAKHEART. M. Pilas déclare sous serment que la Marque figure bien en vue sur les étiquettes, les bouteilles et les canettes de tous les produits OAKHEART vendus au Canada. À l'appui de cette déclaration, il joint à son affidavit des copies de photographies des produits (Pièce B) et des illustrations imprimées des étiquettes avant et arrière (Pièce C), lesquelles arborent toutes clairement la Marque. Il confirme que les spécimens sont représentatifs de la manière dont la Marque a été employée depuis le lancement du produit. J'estime que la

Requérante a démontré que des ventes de rhum ont été faites en liaison avec la Marque depuis septembre 2011.

[18] Dans son premier affidavit, M. Szccepaniuk fait de simples affirmations d'emploi de la marque de commerce LEMON HART de l'Opposante, de même que des déclarations non étayées à propos de la notoriété du rhum de marque LEMON HART de l'Opposante. M. Szccepaniuk fait les déclarations sous serment suivantes :

[TRADUCTION]

...la marque de commerce LEMON HART est employée au Canada depuis au moins 1924, la preuve manifeste de cet emploi depuis 1991 se trouvant à la page 89 du Rapport des ventes mensuelles de la Colombie-Britannique que publie l'Association des distillateurs canadiens, dont un extrait est joint à l'appui de cet affidavit comme Pièce MS-1.

[19] Le rapport des ventes joint comporte une ligne pour le rhum « LEMON HART ROYAL NAVY ».

[20] Ce document est daté de 1991 (et est donc postérieur de manière significative à la date de premier emploi revendiquée de 1924). De plus, il provient d'un tiers et constitue par conséquent du oui-dire présenté par M. Szccepaniuk, et je ne peux en conséquence considérer ce document comme une preuve de la véracité de son contenu.

[21] La seule preuve au dossier qui arbore la marque LEMON HART en liaison avec le rhum de l'Opposante se trouve dans le deuxième affidavit de M. Szccepaniuk, sous la forme de photographies de bouteilles présentant des étiquettes qui arborent la marque (Pièce MS-3 jointe au Deuxième affidavit de M. Szccepaniuk). Cependant, le deuxième affidavit de M. Szccepaniuk a été produit comme preuve en réponse en vertu de l'article 43 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement), et la preuve d'emploi de la marque LEMON HART ne constitue pas une preuve en réponse valable.

[22] À l'audience, l'Opposante a fait valoir que le deuxième affidavit de M. Szccepaniuk a été produit en réponse à la question de la confusion (qui a été soulevée dans la preuve de la Requérante) et qu'il constitue une preuve en réponse valable. Je ne suis pas d'accord. C'est là une interprétation trop large de la signification d'une preuve en réponse valable. J'estime plutôt

qu'une preuve en réponse valable répond directement aux points soulevés dans la preuve de la Requérante, aux questions imprévues découlant de la preuve de la Requérante, et qu'elle ne doit pas comprendre d'éléments de preuve qui auraient pu faire partie de la preuve principale de l'Opposante [voir *Canstar Sports Group Inc c Sport Maska Inc.* (1996), 75 CPR (3d) 124 COMC]. D'ailleurs, l'article 43a) du *Règlement* prévoit expressément que la preuve produite en vertu de cet article doit « se limit[er] strictement aux matières servant de réponse ». Il n'y a aucune raison pour laquelle l'Opposante n'aurait pas pu produire des spécimens de photographies et d'étiquettes de ses produits dans sa preuve principale.

[23] Ainsi, l'Opposante n'a présenté aucune preuve admissible montrant la manière dont la marque de commerce LEMON HART a été employée en liaison avec du rhum. En conséquence, j'estime que l'Opposante n'a pas établi que sa marque de commerce LEMON HART est devenue connue dans une quelconque mesure.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[24] Comme je l'ai mentionné plus en détail ci-dessus dans mon analyse du facteur énoncé à l'article 6(5)a), l'Opposante n'a pas établi l'emploi de sa marque de commerce LEMON HART. L'existence de l'enregistrement me permet de conclure qu'à un emploi *de minimis* [voir *Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. La Requérante, en revanche, a établi l'emploi de la Marque depuis environ septembre 2011.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce

[25] Le genre de produits des parties est identique (en ce qui concerne le [TRADUCTION] « rhum ») ou essentiellement identique en ce qui concerne les [TRADUCTION] « boissons à base de rhum, rhums aromatisés, cocktails aromatisés au rhum ». Les voies de commercialisation des parties – soit la vente par l'entremise des régies provinciales des alcools – sont identiques.

Article 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

[26] Dans l'affaire *Masterpiece*, la Cour suprême a fait observer qu'il est préférable, au moment de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si les marques

présentent un aspect particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, précité, para. 64]. J'estime qu'il n'y a aucun élément particulier des marques des parties qui est particulièrement frappant ou unique. Traditionnellement, le premier élément d'une marque de commerce est considéré comme le plus important en vue de distinguer les marques [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst), p. 188].

[27] En l'espèce, le premier élément et, pourrait-on soutenir, le plus important des marques de commerce des parties est différent. Considérées dans leur ensemble, les marques de commerce comportent des différences importantes dans la présentation, le son et dans l'idée suggérée, la seule ressemblance étant une ressemblance phonétique entre les éléments HEART et HART.

[28] J'estime que les marques des parties se ressemblent par conséquent très peu dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent de sorte que ce facteur favorise la Requérante.

Autres circonstances de l'espèce – preuve de l'état du registre

[29] La Requérante a produit l'affidavit de Jane Buckingham, qui fournit les résultats d'une recherche effectuée dans la Base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour repérer les marques de commerce comportant l'élément HEART/HART en liaison avec des boissons alcoolisées. La recherche de M^{me} Buckingham lui a permis de repérer 12 inscriptions figurant au Registre et se rapportant à des enregistrements ou à des demandes qui ont été admises.

[30] J'estime que, si la preuve de l'état du registre n'est pas suffisante pour me permettre de conclure que les marques de commerce HEART/HART sont couramment adoptées, je suis disposée à admettre que la preuve permet de conclure que l'Opposante n'a pas le monopole de l'emploi de l'élément HEART/HART dans l'industrie des boissons alcoolisées. Par conséquent, ce facteur favorise légèrement la Requérante.

Conclusion

[31] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai examiné la situation sur le principe de la première impression. Si j'admets que le genre de produits et la nature du commerce des parties

sont les mêmes, je souligne que le degré de ressemblance entre les marques de commerce est souvent considéré comme le facteur le plus important (voir *Masterpiece*, au para. 49). En l'espèce, il n'y a pas un degré de ressemblance élevé entre les marques des parties dans la présentation, le son ou dans l'idée suggérée.

[32] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée LEMON HART de l'Opposante (LMC603,122), ce que j'estime me permet de trancher la question, comme la confusion ne serait pas plus probable en ce qui concerne les autres marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante.

[33] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement – article 16(3) de la Loi

[34] L'Opposante a le fardeau initial d'établir l'emploi de l'une ou de plusieurs des marques invoquées avant la date de production de la demande relative à la Marque (11 mars 2011), de même que le non-abandon de ses marques invoquées à la date de l'annonce de la demande (2 mai 2012).

[35] Comme je l'ai mentionné plus en détail ci-dessus dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), l'Opposante n'a pas présenté de preuve admissible établissant l'emploi des marques de commerce LEMON HART invoquées au Canada en liaison avec du rhum. L'existence des enregistrements n'est pas suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve [voir *Roos, Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC)]. En conséquence, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[36] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses Produits de ceux de tiers partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)],

l'Opposante n'en doit pas moins s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits allégués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[37] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, au moins une de ses marques de commerce invoquées était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4th) 553, confirmée par (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[38] Comme je l'ai mentionné plus en détail ci-dessus dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), l'Opposante n'a pas établi l'emploi de ses marques de commerce LEMON HART invoquées, et les enregistrements ne sont pas suffisants pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition.

Décision

[39] 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 conformément aux dispositions de l'article 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
Marie-Pierre Héту, trad.