



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

Référence: 2015 COMC 26
Date de la décision: 2015-01-30

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Constellation Brands
Quebec, Inc. à l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1,510,439 pour la
marque de commerce FIESTA DEL SOL
au nom de A. Lassonde Inc.**

Introduction

[1] A. Lassonde Inc. (la Requérante) a produit le 7 janvier 2011 une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce FIESTA DEL SOL (la Marque) sur la base d’un emploi projeté en liaison avec:

Breuvages alcoolisés à base de vin; boissons aux fruits alcoolisées (les Produits).

[2] Cette demande fut annoncée le 10 août 2011 dans le *Journal des marques de commerce* pour fins d’opposition.

[3] Vincor (Quebec) Inc. a produit le 29 août 2011 une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition soulevés sont ceux fondés sur les articles 30(i), 30(e), 16(3)(a), 16(3)(b) et 2 de la *Loi sur les marques de commerces*, LRC (1985), ch T-13 (la Loi). Ils sont plus amplement décrits à l’annexe A de la présente décision. La Requérante a produit une contre-déclaration niant tous et chacun des motifs d’opposition.

[4] L’Opposante (telle que ci-après définie) a produit l’affidavit de Janick Masse. La Requérante a produit les affidavits de Mme Lisa Saltzman, M. David Masiala Mavungu et M. Mathieu Houle.

Mme Masse et M. Houle ont été contre-interrogés et les transcriptions font partie du dossier. L'Opposante a produit comme preuve en réplique l'affidavit de Mme Lyne Milord.

[5] Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit et était représentée lors de l'audience.

[6] En cours d'instance Vincor (Québec) Inc. a changé de nom pour Constellation Brands Quebec, Inc. J'emploierai le terme 'Opposante' pour désigner autant Vincor (Québec) Inc. que Constellation Brands Quebec, Inc.

[7] Je devrai d'abord déterminer si l'Opposante a produit suffisamment de preuve pour supporter ses motifs d'opposition. Si c'est le cas, je devrai décider du bien fondé de chacun d'eux.

[8] Pour les raisons plus amplement décrites ci-après, j'estime que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne porterait pas à confusion avec la marque de commerce TIERRA DEL SOL de l'Opposante.

Remarques préliminaires

[9] Tel qu'il apparaîtra du résumé de la preuve et de l'argumentation de la Requérante l'élément déterminant dans ce dossier est de savoir si l'Opposante a prouvé l'emploi antérieur de sa marque TIERRA DEL SOL et si c'est le cas, y-aurait-il eu abandon de l'emploi de cette marque? Plus précisément peut-on conclure à l'abandon de cette marque en raison de l'absence de preuve de son emploi pendant une longue période de temps? Dans notre cas la Requérante argumente qu'il y a absence de toute preuve documentaire d'emploi de la marque TIERRA DEL SOL de 1996 à 2011 soit durant une période de près de 15 ans.

[10] Puisque cette question d'absence de preuve d'emploi de la marque TIERRA DEL SOL fut soulevée dans le plaidoyer écrit de la Requérante, je m'attendais à ce que les parties se réfèrent à la jurisprudence pertinente sur ce point pour supporter leurs prétentions. À mon grand étonnement lorsque j'ai demandé aux agents lors de l'audience de me soumettre de la jurisprudence sur ce point, aucun d'eux ne pouvaient me citer la jurisprudence pertinente. J'ai donc accordé aux parties un délai

pour me soumettre après l'audience la jurisprudence qu'elles jugeaient pertinente; et elles se sont exécutées.

Fardeau de preuve

[11] Dans le cadre de la procédure en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi. Cela signifie que, si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Toutefois, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

Motifs d'opposition rejetés faute de preuve

[12] L'Opposante n'a produit aucune preuve pouvant soutenir le motif d'opposition fondé sur l'article 30(e) de la Loi. Ce motif d'opposition est donc rejeté car l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau initial de preuve.

[13] Quant au motif d'opposition fondé sur l'article 30(i), la Loi exige seulement que la Requérante se déclare convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque. Cette déclaration est comprise dans la demande. La présumée connaissance de la marque de l'Opposante en raison de son usage au cours des années n'est pas suffisante en soi pour soutenir un motif d'opposition fondé sur l'article 30(i) de la Loi. Cet article de la Loi peut être soulevé dans des cas bien particuliers dont en autres lorsque la déclaration de la Requérante a été faite de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co* (1974) 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Ceci n'a été ni allégué, ni prouvé dans le présent dossier. Ce motif d'opposition est donc également rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)(a) de la Loi

[14] La date pertinente pour analyser ce motif d'opposition est la date de la production de la demande d'enregistrement, soit le 7 janvier 2011 [voir l'article 16(3) de la Loi]. Il est bon, pour les fins de la prochaine discussion, de reproduire le texte de l'article 16(5) de la Loi :

(5) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par l'emploi antérieur ou la révélation antérieure d'une marque de commerce ou d'un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37. (mon soulignement)

[15] Le fardeau incombe donc sur l'Opposante de démontrer non seulement l'emploi antérieur de sa marque de commerce mais également prouver qu'elle n'avait pas abandonné l'emploi de sa marque. Je reproduis ci-après les passages suivants de l'arrêt de la cour d'appel fédérale dans *Isawaki Electric Co Ltd c Hortilux Schreder B V* 2012 CAF 321 :

[21] Le paragraphe 16(5) de la Loi ne repose pas sur le fait qu'une personne cesse d'employer (au sens de la Loi) une marque de commerce, mais plutôt sur le fait qu'une personne abandonne une marque de commerce en question. Comme je l'ai déjà dit, l'abandon d'une marque de commerce n'est pas déterminé en fonction uniquement du fait qu'une personne cesse d'employer cette marque de commerce. La personne doit également avoir eu l'intention d'abandonner la marque de commerce. Il est vrai que pour déterminer si une personne a l'intention d'abandonner une marque de commerce, on pourrait se fonder sur le fait qu'elle ne l'a pas employée depuis longtemps en l'absence de toute autre preuve.

[22] Toutefois, il y avait d'autres éléments de preuve en l'espèce, comme l'a indiqué le juge aux paragraphes 94 à 97 de ses motifs et dans l'affidavit de Marco Brok (dossier d'appel, pages 75 à 79). Même si ces exemples ne sont pas des exemples de l'emploi (au sens de la Loi) de la Marque en liaison avec les marchandises, ils étayaient la conclusion selon laquelle Hortilux Schreder n'avait pas l'intention d'abandonner la Marque le 9 janvier 2002. À mon avis, le juge n'a commis aucune erreur manifeste et dominante en concluant qu'Hortilux Schreder n'avait pas abandonné la Marque à la date de la publication.

(mes soulignements)

Preuve d'emploi de la marque TIERRA DEL SOL par l'Opposante

[16] L'Opposante plaide qu'elle fait usage de la marque TIERRA DEL SOL en liaison avec des vins depuis 1995 ou 1996. Elle se réfère à l'affidavit de Mme Masse, la directrice marketing chez l'Opposante et plus particulièrement à la pièce JM-2 soit un avis émis par la Société des alcools du Québec (SAQ) intitulé INFO-SAQ daté du 31 mai 1995, ainsi qu'à la page 39 du contre-interrogatoire de M. Houle, directeur général d'une des divisions de la Requérante. Également l'Opposante s'appuie sur les allégations contenues à l'affidavit de Mme Masse à l'effet que l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre ont employé la Marque en liaison avec du vin depuis au moins aussitôt que le 7 octobre 1996 (paragraphe 9 de son affidavit).

[17] M. Houle explique lors de son contre-interrogatoire que la SAQ n'achète pas le vin directement des producteurs. Les importateurs, tels la Requérante et l'Opposante, se chargent d'importer les vins qu'ils désirent vendre et procèdent à leur embouteillage sous la supervision de la SAQ. Par la suite le produit fini est vendu et acheminé à la SAQ qui le revend aux distributeurs autorisés qui eux par la suite le revende directement aux détaillants (Q 151, page 39, ligne 14 et suivantes).

[18] Cette portion du contre-interrogatoire de M. Houle a fait l'objet d'une objection 'sous réserve' car la Requérante prétend que la question originale portait sur les vins distribués par la Requérante alors que ceux-ci ne font aucunement l'objet de cette opposition. Or suite à cette objection, l'Opposante a plutôt questionné M. Houle sur le processus d'importation, d'embouteillage et finalement de la présentation de vins et des Produits sur les tablettes des détaillants [voir Q 150 et suivantes].

[19] Je juge que cette série de questions était pertinente car elle concerne autant la vente des Produits que des vins par un importateur à la SAQ. Je rejette donc l'objection formulée par la Requérante sur les questions traitant de ce sujet.

[20] Je tiens à souligner, outre le communiqué INFO-SAQ du 31 mai 1995, il n'y a aucune preuve documentaire établissant un transfert de propriété de vins portant la marque TIERRA DEL SOL de l'Opposante à la SAQ ou à toute autre tierce partie pour la période du 31 mai 1995 au 7 janvier

2011, soit la date pertinente sous ce motif d'opposition. Il y a bien un bond de commande produit comme pièce JM-4 à l'affidavit de Mme Masse, mais celui-ci est daté du 1^{er} novembre 2011, soit après la date pertinente.

[21] L'Opposante plaide que cette preuve est suffisante pour démontrer l'emploi antérieur de sa marque TIERRA DEL SOL en liaison avec des vins et ce depuis le 31 mai 1995 ou à tout le moins depuis le 7 octobre 1996. Elle prétend que le témoignage de M. Houle lors de son contre-interrogatoire démontre que dès que la SAQ annonce l'arrivée d'un nouveau produit dans un INFO-SAQ ce produit est donc disponible pour distribution. Par conséquent il y aurait nécessairement eu vente de ce produit par l'importateur à la SAQ au plus tard à la date de publication de l'INFO-SAQ. Dans le présent cas, selon la prétention de l'Opposante, il y aurait donc eu vente de vins portant la marque TIERRA DEL SOL à la SAQ aussi tôt que le 31 mai 1995.

[22] Deux commentaires s'imposent à ce stade-ci. Dans un premier temps je ne considère pas qu'il y a un aveu de la part de M. Houle que les vins portant la Marque TIERRA DEL SOL sont vendus depuis le 31 mai 1995 au Canada. Toutefois la description de la séquence des événements faite par M. Houle, de l'importation d'un vin jusqu'à ce qu'il soit sur les tablettes d'un détaillant, m'amène à inférer qu'il y a eu en effet le ou vers le 31 mai 1995 un transfert de propriété de vins portant la Marque TIERRA DEL SOL de l'Opposante à la SAQ. Ainsi à cette époque il y a eu emploi de la marque TIERRA DEL SOL au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[23] Deuxièmement, la simple affirmation de la part de Mme Masse qu'il y aurait eu des ventes de vins portant la marque TIERRA DEL SOL par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre depuis le 7 octobre 1996 ne constitue pas en soi une preuve suffisante d'emploi de cette marque au Canada au sens de l'article 4(1) de la Loi [voir *Plough (Canada) Ltd v Aerosol Fillers Inc* (1980) 53 CPR (4th) 62]. La production d'une demande d'enregistrement (pièce JM-1 à l'affidavit de Mme Masse) de cette marque fondée sur un emploi depuis le 7 octobre 1996 ne peut servir de preuve d'emploi de la marque TIERRA DEL SOL depuis la date alléguée dans cette demande d'enregistrement.

Autres éléments de preuve concernant la marque TIERRA DEL SOL

[24] Mme Masse a produit des étiquettes (pièce JM-5) portant la marque TIERRA DEL SOL.

[25] Mme Masse a produit différents documents promotionnels sous la cote JM-7 portant la marque TIERRA DEL SOL. Certains des documents produits portent des dates antérieures à la date de publication de la présente demande d'enregistrement (10 août 2011).

[26] M. Houle, dans son affidavit, réfère à une publicité apparaissant dans le Magazine *L'Alimentation* de mai 2011 (donc avant la date de publication de la présente demande d'enregistrement) où, sous la rubrique 'Quoi de neuf', les vins portant la marque TIERRA DEL SOL y sont annoncés.

[27] M. Mavungu est à l'emploi des agents de la Requérante. Le 19 juin 2012 il a commandé de l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC) une copie du dossier relativement à la procédure initiée sous l'article 45 de la Loi à l'encontre de l'enregistrement n°LMC466,284 pour la marque de commerce TIERRA DEL SOL, propriété de l'Opposante. Cette preuve démontre que cet enregistrement a été radié du registre le 9 novembre 2010 en raison du défaut de l'Opposante de produire la preuve requise sous l'article 45 de la Loi.

Conclusion sur le fardeau de preuve de l'Opposante

[28] Appliquant les principes ci-haut énoncés dans l'arrêt *Horitlux Schreder*, je conclus que l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve initial de démontrer qu'elle a employé la marque TIERRA DEL SOL avant la production de la présente demande d'enregistrement et qu'elle n'avait pas abandonné l'emploi de cette marque à la date de publication de cette demande d'enregistrement. Sur ce dernier point je tiens à souligner que les faits mis en preuve et décrits ci-haut (Pièce JM-7 et l'extrait du magazine *l'Alimentation* de mai 2011) démontrent qu'au 10 août 2011 l'Opposante n'avait pas l'intention d'abandonner sa marque.

[29] Quant au fait que l'enregistrement pour la marque de commerce TIERRA DEL SOL ait été radié du registre, je ne considère pas qu'il s'agit d'une preuve de l'abandon de cette marque par l'Opposante. Je rappelle que la décision du registraire n'était pas fondée sur une preuve non concluante d'emploi de la marque de commerce durant la période pertinente associée à cette procédure mais résultait plutôt du défaut de l'Opposante de répondre à l'avis sous l'article 45 de la Loi. D'ailleurs dans la présente procédure d'opposition l'abandon de la marque TIERRA DEL SOL

doit être déterminé à la date de publication de la présente demande et cette date est postérieure à la période pertinente associée à la procédure sous l'article 45 de la Loi (1er décembre 2006 au 1er décembre 2009). Tel qu'indiqué auparavant il existe certains faits qui tendent à démontrer qu'au 10 août 2011 l'Opposante n'avait pas l'intention d'abandonner l'emploi de sa marque.

Analyse des différents critères sous l'article 6(5) de la Loi

[30] Il incombe donc à la Requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits ne créait pas de la confusion avec la marque TIERRA DEL SOL de l'Opposante au 7 janvier 2011. Le test à appliquer pour trancher cette question est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Ce test ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais plutôt la confusion quant à l'origine des Produits. Ainsi je dois déterminer si un consommateur ordinaire plutôt pressé qui a vu les Produits en liaison avec la Marque et ayant qu'un vague souvenir de la marque TIERRA DEL SOL, croyait qu'ils provenaient de l'Opposante ou que leur vente était autorisée par cette dernière [voir *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* 2011 CSC 27].

[31] Je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids à chacun de ces facteurs.

[32] La Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Masterpiece* citée plus haut a interprété l'article 6(2) de la Loi et nous a éclairé sur la portée des différents critères énumérés à l'article 6(5) de la Loi.

Le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[33] Je suis d'accord avec l'Opposante lorsqu'elle prétend que sa marque de commerce TIERRA DEL SOL possède un caractère distinctif inhérent supérieur à la Marque car cette dernière comporte

le mot ‘fiesta’ qui est défini ainsi dans le *Nouveau Petit Le Robert* : ‘Partie de plaisir, fête’. Quant au mot ‘tierra’, il semble s’agir d’un mot inventé ou à tout le moins je n’ai pas de preuve qu’il s’agirait d’un mot d’une langue étrangère, connu des canadiens. Finalement je n’ai aucune preuve du sens des mots ‘del sol’ qui apparaissent dans chacune des marques en présence.

[34] Le caractère distinctif d’une marque peut être rehaussé par son emploi et la mesure dans laquelle elle est devenue connue au Canada en raison de son emploi ou promotion. Or à la date pertinente (date de production de la demande d’enregistrement), la Requérante n’avait pas débuté l’emploi de la Marque puisque la présente demande d’enregistrement est fondée sur un emploi projeté et il n’y a aucune preuve au dossier de la promotion de la Marque au Canada à cette date.

[35] Pour ce qui est de l’emploi de la marque TIERRA DEL SOL, Mme Masse allègue que l’Opposante a vendu au Canada plus de 1 million de bouteilles de vins portant la marque TIERRA DEL SOL. Elle mentionne que ces bouteilles vendues au Québec sont distribuées par le biais de la SAQ dans le réseau des épicerie. Toutefois elle n’a pas ventilé le nombre de bouteilles vendues depuis la date de premier emploi jusqu’à la date d’exécution de son affidavit. Il est donc possible que ces ventes aient eu lieu postérieurement à la date pertinente. Autre scénario plausible compte tenu de la preuve ci-haut décrite, serait que la vaste majorité de ces ventes aient eu lieu en 1995 ou 1996 et qu’il y ait eu très peu de ventes par la suite.

[36] Mme Masse allègue que l’Opposante investit à chaque année plusieurs dizaines de milliers de dollars en marketing pour la promotion de ses marques incluant la marque TIERRA DEL SOL. Toutefois elle se garde bien de dévoiler les sommes investies pour la promotion des vins portant la marque TIERRA DEL SOL.

[37] Dans les circonstances je ne suis pas disposé à accorder un avantage marquant à l’Opposante en ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques des parties sont devenues connues au Canada. Toutefois pris globalement, ce premier critère favorise l’Opposante compte tenu du caractère distinctif inhérent supérieur de sa marque par rapport à la Marque.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[38] Il y a une certaine preuve d'emploi de la marque de commerce TIERRA DEL SOL remontant au 31 mai 1995 alors qu'il n'y a aucune preuve au dossier de l'emploi de la Marque au Canada..

[39] Bien que ce facteur semble favoriser l'Opposante je ne considère pas, en l'absence d'une preuve d'emploi continu de la marque TIERRA DEL SOL depuis le 31 mai 1995, que ce facteur sera déterminant dans l'analyse global des facteurs énumérés sous l'article 6(5) de la Loi. J'estime que les facteurs les plus importants dans le présent dossier sont la nature des produits, leurs canaux de distribution ainsi que le degré de ressemblance entre les marques des parties.

Le genre de produits et la nature du commerce

[40] En considérant le genre de produits, et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des produits couvert par la demande sous opposition avec les produits (vins) de l'Opposante qui sont vendus par cette dernière en liaison avec sa marque TIERRA DEL SOL.

[41] La Requérante par l'entremise de M. Houle a tenté de démontrer qu'il existe une différence entre des vins et les Produits tant au niveau de leur composition que des différents canaux de distribution utilisés ainsi que la clientèle cible pour de tels produits.

[42] Ainsi M. Houle allègue que les breuvages alcoolisés à base de vin sont constitués d'une base de vin (environ 40%) auquel on y ajoute principalement du jus de fruits et des boissons aux fruits, arômes naturels/artificiels. Pour ce qui est des boissons aux fruits alcoolisées, elles sont constituées de différents types de boissons alcoolisées telles du vin, cidre, spiritueux auxquelles on ajoute principalement du jus de fruits /arômes artificiels/ naturels etc...

[43] Le pourcentage d'alcool pour ces breuvages est généralement inférieur à 7 %. Ils sont bus froid et on les appelle communément des 'coolers'. Ils sont sucrés au goût. Par contre le vin est un breuvage fermenté à base de raisin ayant un taux d'alcool variant entre 10% et 14%. Le goût est

moins sucré, voire sec. Le vin ne comprend pas de produits ajoutés tels que jus de fruits et des boissons aux fruits.

[44] Selon M. Houle les Produits sont disposés dans les épiceries dans des sections différentes que le vin, à proximité des bières et sur des étagères ou présentoirs comprenant différents types de ‘coolers’. Le prix de vente est différent soit environ 8 \$ le litre pour les Produits alors que la bouteille de vin de 750 ml se vend généralement entre 9 \$ et plus de 1000 \$.

[45] Au sujet de la différence de prix des produits des parties je cite les propos de l’honorable juge Rothstein dans l’arrêt *Masterpiece*, cité plus haut :

Cette question porte principalement sur l’attitude du consommateur qui s’apprête à faire un achat. Or, l’examen convenable de la nature des marchandises, des services ou de l’entreprise en cause doit tenir compte du fait que la probabilité que des marques de commerce créent de la confusion peut être moins grande lorsque le consommateur est à la recherche de marchandises ou de services importants ou onéreux. Il n’en demeure pas moins que cette probabilité moins grande est toujours fondée sur la première impression du consommateur lorsqu’il voit les marques en question. Le consommateur à la recherche de marchandises ou de services onéreux pourra n’avoir qu’un vague souvenir d’une marque de commerce qu’il a déjà vue, et il portera probablement un peu plus attention à la marque de commerce qui identifie les marchandises ou services qu’il est en train d’examiner, notamment quant aux similitudes ou différences entre cette marque et celle déjà vue. Comme l’a affirmé le juge Binnie dans *Mattel*, les marques de commerce sont des raccourcis offerts aux consommateurs. Cette affirmation s’applique peu importe que les consommateurs soient à la recherche de marchandises ou de services plus ou moins onéreux.

[46] M. Houle prétend également que la clientèle varie. Pour ce qui est des Produits la clientèle cible est constituée majoritairement de femmes entre 18 et 35 ans tandis que le vin vise plutôt des hommes et des femmes de 25 ans et plus.

[47] M. Houle affirme que les Produits ont une connotation festive inspirant les vacances et sont principalement consommés l’été en après-midi et au cours de fêtes. D’ailleurs il allègue que la gamme de Produits vendus sous la Marque est disponible de façon saisonnière.

[48] Finalement selon M. Houle le vin dégage plutôt une connotation plus formelle et vise des gens désirant se procurer un breuvage plus raffiné afin de souligner une occasion spéciale, offrir un

cadeau, déguster lors d'un bon repas ou simplement ajouter à une collection de bonnes bouteilles. Il prétend que le vin est un produit sophistiqué dont l'acheteur potentiel s'enquiert des différentes caractéristiques, le distinguant avant de l'acheter tels le lieu d'origine, l'année d'embouteillage, le cépage, la marque, la couleur, la vinosité etc... Ainsi selon M. Houle, l'achat d'une bouteille de vin n'est généralement pas pris à la légère par les consommateurs.

[49] M. Houle illustre dans son affidavit un présentoir des Produits portant la Marque à l'intérieur d'une épicerie. Quant au vin de l'Opposante, selon M. Houle, il est vendu dans des sections d'épicerie de façon conservatrice et bien rangé comme le vin est habituellement présenté.

[50] Toutefois lors de son contre-interrogatoire M. Houle a admis que :

- dans les épiceries à petite surface les 'coolers' vont se retrouver à côté des vins (page 52);
- dans tous les cas les 'coolers' seront au même endroit que la bière, et le vin. Ils sont dans la section des boissons alcoolisées (page 54);
- en épicerie la fourchette de prix de vente des vins varie entre \$9 et \$18 (page 73).

[51] Dans sa décision *Giorgio Barbero & Figli SpA v Ridout Wines Limited* (1992), 46 CPR (3d) 284 (COMC) le registraire a conclu que, bien qu'il existe des différences entre du vin et des 'coolers', ces deux produits font néanmoins partie de la même catégorie générale de produits soit des boissons alcoolisées.

[52] Également la preuve démontre que les produits des parties sont vendus entre autres dans des épiceries et par surcroit dans la même section. Selon des 'planogrammes' produits par M. Houle, bien que présentés sur des étagères distinctes, les produits des parties peuvent être situés côte-à-côte. À cet effet je réfère aux photos produites au soutien de l'affidavit de Mme Milord, adjointe administrative à l'emploi des agents de l'Opposante. Elle allègue que le 9 novembre 2012 elle s'est rendue à une bannière IGA afin de prendre des photos et d'y constater que les vins et les breuvages alcoolisés à base de vin/boissons aux fruits alcoolisées se trouvaient côte-à-côte sur les étagères et elle a produit des photos à cet effet. Le 11 novembre 2012 elle s'est rendue cette fois à une bannière MAXI pour les mêmes motifs et a produit des photos démontrant la proximité des étagères où sont disposés vins et breuvages alcoolisés.

[53] J'estime donc que ces deux facteurs importants favorisent l'Opposante.

Le degré de ressemblance entre les marques

[54] Je rappelle que la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Masterpiece*, cité plus haut, a clairement indiqué que le degré de ressemblance entre les marques est le facteur souvent susceptible d'avoir la plus grande incidence sur l'examen de la confusion.

[55] La Requérante plaide, et à bon droit, que le premier mot d'une marque est souvent la partie la plus importante lorsqu'il s'agit de déterminer si le consommateur peut distinguer les marques en présence [voir *Pernod Ricard v Molson Breweries* (1992), 44 CPR (3d) 359]. Ainsi elle prétend que la différence entre FIESTA et TIERRA est suffisante pour distinguer les marques des parties.

[56] Je considère que lorsque nous prenons ces marques dans leur ensemble il existe des ressemblances : elles comportent toutes deux les mots 'DEL SOL' et phonétiquement bien que les mots TIERRA et FIESTA comportent des différences, il n'en demeure pas moins qu'il y a des similitudes entre ces mots (~IE et ~A).

[57] Je suis d'avis que les similitudes visuelles et phonétiques de ces marques surpassent leurs distinctions visuelles et phonétiques. Ce facteur important favorise donc l'Opposante.

Autres facteurs à considérer

[58] M. Houle affirme qu'avant de pouvoir vendre une boisson alcoolisée en épicerie, la SAQ valide la marque pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit avec les marques des produits déjà offerts sur le marché. Ainsi M. Houle a produit ce qui est intitulé 'Déclaration de marque exclusive' émise par la SAQ pour la Marque. Or ce document est préparé et soumis par la Requérante à la SAQ pour son approbation. Il comporte une allégation de la part de la Requérante à l'effet que la Marque ne porte pas à confusion avec aucune autre marque de boisson alcoolique commercialisée au Québec.

[59] Il n'y a aucune preuve au dossier des critères employés par la SAQ pour tirer une telle conclusion. À tout événement le registraire n'est pas lié par la décision de la SAQ. Il est du devoir

du registraire de déterminer si la Marque crée de la confusion avec la marque de l'Opposante TIERRA DEL SOL en appliquant le test énoncé à l'article 6(2) de la Loi et les critères pour ce faire énumérés à l'article 6(5) de la Loi.

[60] La Requérante a également produit une preuve de l'état du registre par l'entremise de l'affidavit de Mme Saltzman, directrice du département des recherches chez Onscope Group Inc. et ce depuis juillet 1995. Elle mentionne que ses fonctions incluent la consultation et des recherches de la banque de données de l'OPIC.

[61] Ainsi le 11 juin 2012 Mme Saltzman a reçu mandat des agents de la Requérante d'effectuer une recherche du registre des marques de commerce comportant les termes *IESTA*, *del* avec *sol* et finalement sol* ou *sol en liaison avec les classes internationales 32 et 33. Elle explique que le symbole '*' est employé pour élargir la recherche effectuée pour inclure les marques qui contiennent le terme recherché à titre de préfixe, suffixe ou à l'intérieur d'un mot. Elle a effectué la recherche demandée tout en filtrant les résultats pour éliminer les marques qui comporteraient le préfix SOL lorsque ce préfixe forme l'un ou l'autre de ces mots : Solution ou Solutions ou Soluble ou Solstice ou Soldier ou Solomon.

[62] Elle a produit les résultats de cette recherche où plus de 255 marques sont citées mais aucune analyse de ces citations fait partie de son rapport ou de l'argumentation écrite de la Requérante.

[63] J'ai souligné cette lacune à l'agent de la Requérante lors de l'audience et je lui ai demandé de m'identifier les citations du registre contenues dans l'affidavit de Mme Saltzman sur lesquelles il s'appuyait. Or des 255 citations il en a identifié que douze (citations 80, 84, 85, 86, 92, 97, 98, 99, 100, 103, 107, 108 et 109 au rapport de Mme Saltzman). Pour les fins de la discussion je n'ai pas à reproduire les détails de ces citations. En effet l'une d'entre-elles est en opposition (98) et 8 autres (80, 84, 85, 92, 97, 103, 108 et 109) ne comportent pas l'expression 'DEL SOL'. Je ne considère pas que cette preuve démontre que l'expression 'DEL SOL' serait diluée au registre et donc d'usage courant sur le marché [voir *Maximum Nutrition Ltd v Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (FCA)].

[64] La Requérante se fonde également sur les résultats de la recherche effectuée par M. Mavungu des différents sites web des diverses régies d'alcool provinciales pour identifier différents produits vendus sous une marque de commerce comportant l'expression 'Del Sol'. Or cette recherche fut effectuée le 14 juin 2012, soit après la date pertinente sous ce motif d'opposition. Même si je présuiais que des vins portant une année antérieure à 2011 étaient disponibles avant la date pertinente, preuve que je n'ai pas au dossier, il n'y a que 5 vins comportant l'expression 'Del Sol' comme composante de leur marque de commerce et qui portent une date antérieure à 2011. Ce nombre est nettement insuffisant pour conclure à un usage courant de cette expression sur le marché en liaison avec des breuvages alcoolisés.

Conclusion sur la probabilité de confusion

[65] Le registraire doit se placer dans la position d'un consommateur ordinaire ayant un vague souvenir de la marque TIERRA DEL SOL de l'Opposante employée en liaison avec du vin et qui voit la marque FIESTA DEL SOL à une date ultérieure employée en liaison avec les Produits. Il doit déterminer, sur la base de la première impression, si ce consommateur, au 7 janvier 2011, risquait de croire à tort que les Produits associés à la Marque provenaient de la même source ou étaient autrement reliés ou associés aux vins vendus en liaison avec la marque TIERRA DEL SOL.

[66] À la lumière de l'analyse des facteurs énumérés à l'article 6(5) de la Loi, je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre la Marque en liaison avec les Produits et la marque TIERRA DEL SOL de l'Opposante. En effet le caractère distinctif inhérent de la marque TIERRA DEL SOL, la similitude dans la nature des produits respectifs des parties, leurs canaux de distribution, et le degré de ressemblance entre les marques des parties au niveau phonétique et visuelle militent en faveur de l'Opposante.

[67] Dans l'éventualité où je devais accorder une importance accrue aux différences phonétiques et visuelles entre les marques en présence, tout au plus ceci annulerait les avantages accordés à l'Opposante quant au degré de ressemblance entre les marques tant au niveau phonétique, que visuel. Ce facteur ne favoriserait donc aucune des parties. Il resterait donc l'avantage accordé à l'Opposante en raison du caractère distinctif inhérent de sa marque, de la nature des produits et leurs

créneaux de distribution. Ce léger avantage en faveur de l'Opposante serait suffisant pour conclure que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau ultime de preuve.

[68] Tout au plus, pour le bénéfice de la Requérante, j'arriverais à une situation où l'analyse de l'ensemble des facteurs pertinents ne favoriserait aucune des parties. Puisque le fardeau ultime appartient à la Requérante, je me devrais donc de trancher en faveur de l'Opposante devant un tel scénario.

[69] Le motif d'opposition sous l'article 16(3)(a) est donc maintenu.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)(b) de la Loi

[70] Sous ce motif d'opposition l'Opposante a le fardeau initial de prouver qu'elle avait déposé une demande d'enregistrement antérieurement à la présente demande d'enregistrement (7 janvier 2011) et que sa demande d'enregistrement était toujours pendante lors de la publication de la présente demande d'enregistrement (10 août 2011).

[71] Mme Masse a produit une copie de la demande d'enregistrement n° 1,463,034 pour la marque de commerce TIERRA DEL SOL produite par l'Opposante le 16 décembre 2009 en liaison avec des vins. J'ai vérifié le registre et bien que cette demande d'enregistrement ait été refusée par le registraire le 14 juillet 2014 et que cette décision ait été portée en appel devant la cour fédérale et qu'aucun jugement n'ait été encore prononcé, il n'en demeure pas moins que cette demande d'enregistrement était toujours pendante lors de la publication de la présente demande d'enregistrement [voir article 16(4) de la Loi].

[72] Lors de l'audience la Requérante m'a invité à surseoir à ma décision jusqu'à ce que la cour fédérale se soit prononcée sur cet appel. Aucune jurisprudence n'a été citée pour supporter la prétention que je pouvais exercer une certaine discrétion dans les circonstances et ainsi reporter ma décision à une date postérieure au jugement de la cour fédérale. D'ailleurs il a été décidé dans l'arrêt *Anheuser-Busch Inc v Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd* (1982), 69 (2d) 136 (CAF) que le registraire n'avait pas le pouvoir de suspendre les procédures d'opposition. À tout événement, la décision du registraire de refuser cette demande d'enregistrement est postérieure à la date de publication de la présente demande d'enregistrement.

[73] Considérant que l'Opposante a rencontré son fardeau de preuve initial je dois donc déterminer si la Requérante s'est déchargée de son fardeau ultime de prouver que l'emploi de la Marque, au 7 janvier 2011, ne créait pas de confusion avec la marque de commerce TIERRA DEL SOL qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,463,034 de l'Opposante.

[74] Mon analyse des critères pour déterminer le sort de cette question serait analogue à celle faite sous le précédent motif d'opposition (article 16(3)(a) de la Loi). En conséquence, pour les mêmes raisons que celles décrites sous le précédent motif d'opposition, je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau ultime de prouver selon la prépondérance des probabilités, que l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits ne causerait pas de confusion avec la marque TIERRA DEL SOL de l'Opposante faisant l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,463,034.

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

[75] L'Opposante ayant eu gain de cause sous deux différents motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de me prononcer sur ce motif d'opposition.

Disposition

[76] En raison des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande n° 1,510,439 pour l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Produits.

Jean Carrière
Membre de la commission des oppositions
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Annexe A

Les motifs d'opposition peuvent se résumer ainsi :

1. La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30(e) de la Loi en ce que la Requérente par elle-même ou par l'entremise d'un licencié n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits;
2. La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30(i) de la Loi en ce que la Requérente ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits puisqu'à la date de production de la demande l'Opposante était propriétaire de la marque TIERRA DEL SOL qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,463,034 produite le 16 décembre 2009 fondée sur un emploi au Canada depuis le 7 octobre 1996 en liaison avec des vins et que l'Opposante a continuellement employé cette marque au Canada en liaison avec des vins avant la date de production de la présente demande d'enregistrement. Les expressions FIESTA DEL SOL et TIERRA DEL SOL sont essentiellement identiques, la seule différence étant que le premier mot de chaque expression est différent. Cependant FIESTA et TIERRA sont des mots composés de 6 lettres et se terminent par A;
3. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des dispositions de l'article 16(3)(a) de la Loi puisqu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce TIERRA DEL SOL employée au Canada par l'Opposante en liaison avec des vins;
4. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des dispositions de l'article 16(3)(b) de la Loi puisqu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante TIERRA DEL SOL qui faisait l'objet d'une demande d'enregistrement n° 1,463,034 produite avant la présente demande d'enregistrement;
5. La Marque ne distingue pas les Produits de ceux de l'Opposante, pas plus qu'elle n'est adaptée à les distinguer au sens de l'article 2 de la Loi, des produits de l'Opposante en liaison avec la marque de commerce TIERRA DEL SOL précédemment employée et publiée par l'Opposante.