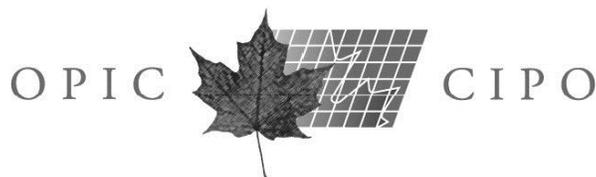


TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Citation : 2013 COMC 50

Date de la décision : 2013-03-27

**AFFAIRE INTÉRESSANT UNE
OPPOSITION par Coors Brewing
Company à la demande n° 1,168,021
déposée par Robert Victor Marcon
pour l'enregistrement de la marque de
commerce COORS.**

DOSSIER

[1] Le 18 février 2003, Robert Victor Marcon a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce COORS fondée sur un emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises et services suivants :

marchandises

eau, eau plate, eau de table, eau aérée, eau gazéifiée, eau gazeuse, eau glacée, eau d'iceberg, glace, glace concassée, jus, eaux aromatisées, boissons isotoniques, boissons non alcoolisées, bières, panachés, spritzers.

services

embouteillage, entreposage, distribution, marketing, publicité, formation dans le domaine de la vente, ventes, conception graphique.

[2] Le 4 novembre 2003, la Section de l'Examen de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC » dont relève cette Commission) a avisé le Requéant de ses objections à la demande en cause aux motifs que (i) la marque visée par la demande d'enregistrement créait de la confusion avec plusieurs marques de commerce enregistrées, comprises en tout ou en partie dans l'élément COORS appartenant à Coors

Brewing Company, et que (ii) certaines marchandises et certains services n'étaient pas indiqués de manière suffisamment précise.

[3] Une longue série de communications entre le Requéran et la Section de l'Examen a amené le Requéran à supprimer de la demande les services et certaines marchandises, notamment les bières, les panachés et les spritzers. La liste modifiée des marchandises se lit comme suit :

eau potable embouteillée, jus de fruits sans alcool et mélanges connexes, jus de légumes et mélanges connexes, limonade, boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons non alcoolisées à base de café, succédanés de café à base de céréales ou de chicorée, thé, tisane d'herbes et tisane.

[4] La demande modifiée a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 18 novembre 2009 et Coors Brewing Company, le propriétaire des marques initialement mentionnées par la Section de l'Examen, s'y est opposé le 23 décembre 2009. Le registraire a fait parvenir au Requéran une copie de la déclaration d'opposition le 4 février 2010 conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C., 1985, ch. T-13. Le Requéran a répondu en déposant et en signifiant une contre-déclaration (que le Requéran a désigné comme étant un « Énoncé de réponse ») dans laquelle il réfute les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[5] La preuve de l'Opposante, déposée le 29 juillet 2010, consiste en des affidavits de Aline Labaki, Versona Zaremba, Lori Ball, Jill Roberts et Marisa Hood, et de copies certifiées conformes de la demande initiale et de la demande modifiée qui fait l'objet de la présente procédure. La preuve du Requéran, déposée le 29 novembre 2010, consiste en un affidavit du Requéran Robert Marcon. L'Opposante a demandé et obtenu une ordonnance enjoignant à M. Marcon de comparaître pour être contre-interrogé, ce qui a été fait le 22 juin 2011. La transcription de contre-interrogatoire et les pièces qui y sont jointes font partie de la preuve versée au dossier. En contre-preuve, l'Opposante a déposé le 22 août 2012 un autre affidavit de Jill Roberts. Les deux parties ont produit une argumentation écrite, toutefois seule l'Opposante était représentée lors d'une audience.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[6] L'Opposante fait valoir qu'elle est la propriétaire d'une famille d'enregistrements et de demandes de marques de commerce au Canada, dont les marques COORS, ORIGINAL COORS et COORS LIGHT, en liaison avec les marchandises identifiées comme « bières » (et des articles promotionnels). L'Opposante a également utilisé le nom commercial COORS dans le cadre des ses activités au Canada. L'Opposante fait également valoir que ses ventes de bière au Canada en liaison avec ses marques COORS sont d'un niveau important.

[7] L'Opposante fait valoir divers motifs d'opposition dont plusieurs allèguent que la marque COORS faisant l'objet de la demande pour emploi en liaison avec les marchandises décrites dans la demande en cause crée de la confusion avec la marque de commerce COORS employée par l'Opposante. Compte tenu des motifs d'opposition avancés, la date pertinente la plus ancienne au regard de la question d'une éventuelle confusion est la date de dépôt de la demande, soit le 18 février 2003, tandis que la dernière date pertinente est celle de ma décision.

[8] L'Opposante allègue également, au paragraphe 3(a) de la déclaration d'opposition, reproduite ci-après, que la demande contrevient à l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*.

L'Opposante fonde son opposition sur l'alinéa 38(2)a) au motif que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) puisque les faits exposés au paragraphe 2 ne pouvaient que convaincre le Requéant qu'il ne pouvait ni employer ni enregistrer sa marque de commerce. En fait, le Requéant connaissait bien l'Opposante, les marques enregistrées COORS de l'Opposante au Canada ainsi que l'emploi considérable de ses marques de commerce COORS au Canada. Le Requéant tente clairement de s'approprier de manière illicite les marques de marques COORS de l'Opposante et de tirer profit de leur emploi. L'Opposante soutient de surcroît que le Requéant a, dans le passé, manifesté un comportement similaire à maintes reprises.

(je souligne)

[9] Pour faciliter la consultation, l'alinéa 30i) est reproduit ci-dessous :

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

.

i) une déclaration portant que le Requéran est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

Aline Labaki

[10] M^{me} Labaki s'identifie comme étudiante en droit, employée par la firme représentant l'Opposante. Son affidavit présente en preuve diverses pièces, notamment :

Pièce A

[11] Une copie d'une déclaration d'opposition déposée par Cerverceria Modelo, S.A. de C.V. à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 1,168,019 de la marque CORONA, déposée au nom du présent Requéran, Robert Victor Marcon, en liaison avec des marchandises similaires à celles décrites dans la demande en cause. Comme dans le cas en l'espèce, la demande initiale incluait la bière parmi les marchandises décrites.

[12] La déclaration d'opposition fait valoir que, le même jour où M. Marcon déposait une demande pour la marque CORONA, il a aussi déposé des demandes visant plusieurs autres marques dont ABSOLUT, HEINEKEN, FINLANDIA, BEEFEATER, CANADIAN CLUB, COORS, BUDWEISER, JACK DANIEL'S et DOM PERIGNON, toutes en liaison avec des marchandises similaires à celles décrites dans la demande en cause.

[13] J'estime pouvoir prendre connaissance d'office que diverses tierces parties jouissent au Canada d'une notoriété appréciable liée aux marques mentionnées plus haut en liaison avec des boissons alcoolisées.

Pièce C

[14] Une copie de l'instance d'opposition *Cerverceria Modelo, S.A. de C.V. c. Marcon* (2008), 70 C.P.R. (4th) 355 ayant trait à la demande d'enregistrement par M. Marcon de la marque CORONA, mentionnée plus haut. Je note que l'Opposante a réussi à faire reconnaître la validité de ses allégations selon lesquelles la demande n'était pas conforme à l'alinéa 30i) et que la Marque faisant l'objet de la demande créait de la confusion avec la marque CORONA de Cerverceria Modelo. L'analyse de l'alinéa 30i) par la Commission présente un intérêt particulier :

à la page 365 :

Bien que la demande initiale du Requéranant n'ait pas été produite en preuve en l'espèce, vu que la date pertinente pour l'alinéa 30i) est la date de production de la demande, laquelle doit être examinée afin de déterminer si elle respecte la forme de l'alinéa 30i) à cette date, j'estime qu'il est opportun et nécessaire d'examiner le contenu de la demande initiale.

à la page 366 :

[. . .] l'alinéa 30i) exige que le Requéranant indique dans le cadre de sa demande qu'il est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et/ou services qui y sont énumérés. [. . .] Lorsque la Requéranante a fourni la déclaration prévue par l'alinéa 30i), un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il existe des éléments de preuve établissant la mauvaise foi de la Requéranante (Sapodilla Co. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (COMC), à la page 155).

à la page 369 :

Je ne connais pas de décision qui décrit la notion de « mauvaise foi » dans le contexte de l'alinéa 30i). Bien que je ne sois pas certaine si cette notion s'applique en l'espèce, je me demande comment une personne raisonnable serait convaincue qu'elle a droit de produire des demandes d'enregistrement pour plus de 18 marques de commerce sans doute bien connues en liaison avec des marchandises et/ou services apparemment connexes. Je m'interroge également sur l'intention qui motive un Requéranant à le faire. À mon avis, le fait pour un Requéranant de tenter de profiter de la réputation établie d'un nombre important de marques bien connues devrait être le genre de situation que l'alinéa 30i) vise à empêcher.

(je souligne)

Versna Zaremba

[15] M^{me} Labaki s'identifie comme assistante juridique, employée par la firme représentant l'Opposante. Son affidavit présente en preuve des pièces comprenant 24 demandes d'enregistrement de marques de commerce (en liaison avec une variété de marchandises et de services) déposées le 9 avril 2010 ou avant cette date au nom de Robert Victor Marcon. Ces marques, comprennent, par exemple BAYER, CHANEL, EVIAN, L'OREAL PARIS, NESCAFÉ, NESTLÉ, NUTRADENT, SENSODYNE, SOUTHERN COMFORT et TIM HORTONS.

[16] J'estime pouvoir prendre connaissance d'office que diverses tierces parties jouissent au Canada d'une notoriété appréciable liée aux marques mentionnées plus haut,

visées par les demandes déposées par M. Marcon. Il n'est guère surprenant de constater que la preuve montre que les demandes mentionnées plus haut, déposées au nom de M. Marcon ont été abandonnées, opposées ou refusées.

Lori Ball

[17] M^{me} Ball s'identifie comme étant une cadre supérieure chez Molson Canada 2005 (« Molson »). Molson est l'une des plus anciennes brasseries au Canada. La société Coors Brewing Company (« Coors ») brasse des boissons alcoolisées aux États-Unis depuis plus de 130 ans. La bière de marque COORS est vendue au Canada depuis 1985 au moyen d'une licence octroyée à Molson lui donnant le droit de brasser, distribuer, promouvoir et vendre au Canada la bière de marque COORS , y compris les marques COORS et COORS LIGHT. Coors est propriétaire des diverses marques de commerce enregistrées au Canada sur lesquelles s'appuie la déclaration d'opposition. Molson a vendu la bière de marque COORS par le truchement d'agences de distribution, telles que The Beer Store et les magasins de la LCBO en Ontario, de Brewers Distribution Ltd. dans les provinces de l'Ouest, d'épiceries et de dépanneurs au Québec et dans d'autres provinces, et de brasseries, restaurants et tavernes. Depuis 1990, le volume annuel de bière de marque COORS vendue au Canada n'a jamais été inférieur à 700 000 hectolitres, un hectolitre étant l'équivalent de 293 bouteilles de bière de 341 ml. Du milieu des années 1990 à 2004, les coûts estimés de publicité et de promotion de la bière COORS au Canada ont dépassé 10 millions \$ par année.

Jill Roberts

[18] M^{me} Roberts s'identifie comme étant huissière adjointe œuvrant à Ottawa. Ses services ont été retenus par la firme représentant l'Opposante afin de vérifier si, dans des commerces de détail au Québec et en Ontario, de la bière, et en particulier la bière de marque COORS, était disponible dans les mêmes points de vente où on pouvait également trouver de l'eau potable, des jus de fruits, des jus de fruits et de légumes, des citronnades, des boissons gazeuses et divers types de thé et de café.

[19] Au cours du mois de juillet 2010, M^{me} Roberts a visité un dépanneur Quickie (au Québec), un magasin d'alimentation Super C (au Québec), le magasin d'alimentation

Mulligan's (en Ontario) et le dépanneur Ultramar d'Innisville (en Ontario). Le dépanneur Quickie vendait de la bière COORS ainsi que les divers types de breuvages énumérés dans la demande en cause. Le magasin d'alimentation Super C vendait de la bière COORS ainsi que les divers types de boissons énumérés dans la demande en cause. Le magasin Mulligan's est un dépanneur et détaillant de bière ainsi qu'un point de vente de la LCBO. Le magasin a une entrée principale et, pour se rendre à l'aire où se trouvent la bière, le vin et les spiritueux, il faut marcher jusqu'au fond de l'établissement. Le magasin vendait de la bière COORS ainsi que les divers types de breuvages énumérés dans la demande en cause. Le dépanneur Ultramar d'Innisville vendait de la bière COORS ainsi que les divers types de breuvages énumérés dans la demande en cause.

Marissa Hood

[20] M^{me} Hood s'identifie comme assistante juridique à l'emploi de la firme représentant l'Opposante. Son affidavit présente en preuve sous la forme de pièces jointes (i) des copies des enregistrements des marques de commerce sur lesquels s'appuie la déclaration d'opposition de l'opposante, et (ii) des copies de marques de commerce de tierces parties visées par les demandes du requérant mentionnées plus haut au paragraphe 15.

PREUVE DU REQUÉRANT

Robert Marcon – Affidavit

[21] L'affidavit de M. Marcon présente en preuve, sous la forme de pièces jointes, (i) des copies des enregistrements des marques de commerce de l'Opposante, (ii) des imprimés extraits de divers sites Web indiquant que le terme « Coors » est un patronyme; (iii) des copies d'éléments de jurisprudence canadienne sur les marques de commerce, (iv) des copies de diverses marques de commerce, inscrites au nom de plus d'un seul propriétaire, pour des marques bien connues, telles que BARBIE, TRIUMPH, CORONA et APOLLO, et (v) des pièces déposées en liasse « concernant les activités commerciales passées du Requéant ayant trait à des demandes d'enregistrement antérieures ».

[22] Comme le fait remarquer l'Opposante aux pages 65 et 66 de ses observations écrites, la preuve du Requéant n'aborde pas la question de la confusion soulevée par

l'Opposante dans sa déclaration d'opposition ni ne démontre que le Requéranant a utilisé la marque COORS à une époque déterminée.

Robert Marcon – Transcription du contre-interrogatoire

[23] En contre-interrogatoire, M. Marcon a admis qu'il connaissait la marque COORS de l'Opposante employée en liaison avec de la bière, et qu'il l'a choisie, ainsi que d'autres marques, parce qu'elle [TRADUCTION] « sonnait bien » (page 87, lignes 9 à 29, Q. 464 à 466).

[24] Un extrait de la page 83 de la transcription est reproduit ci-dessous :

- 441 Q. . . . [TRADUCTION] En fait, avant de, -- ouais -- en fait, allons à la page 35 de la transcription dans l'affaire Corona. Il s'agit de la question 189. Vous avez trouvé?
- R. Oui, ça y est.
- 442 Q. Et la question est la suivante – Question : « Vous tentiez essentiellement d'obtenir une marque se rapprochant le plus possible d'une marque bien établie. Et mon observation auprès du Bureau des marques de commerce sera que vous le faites avec l'intention de vous appuyer sur une réputation déjà bien établie, n'est-ce pas? Réponse : « C'est assez juste. » Est-ce que j'ai lu le tout correctement?
- R. Oui, tout à fait.
- 443 Q. Est-ce que c'était là votre preuve à ce moment-là et demeure-t-elle la même?
- R. Cela ne fait pas partie de la preuve que j'ai produite; je refuse donc de répondre.

[25] Il est clair que M. Marcon a raison d'affirmer que la question 443, mentionnée plus haut, n'a aucun lien avec la preuve qu'il a produite dans le cas en l'espèce. Toutefois, la question est reliée à la preuve produite par l'Opposante et peut expliquer son choix de la marque COORS faisant l'objet de la demande.

CONTRE-PREUVE DE L'OPPOSANTE

Jill Roberts

[26] L'affidavit de M^{me} Roberts fournit certaines preuves indiquant que, en Ontario, les bières COORS LIGHT, BUDWEISER, HEINEKEN et CORONA sont parmi les dix marques de bière les plus vendues.

EXAMEN DES MOTIFS D'OPPOSITION EN VERTU DE L'ALINÉA 30I)

[27] Au paragraphe 92 de son plaidoyer écrit, l'Opposante évoque la conclusion à laquelle la Commission était arrivée dans l'affaire *Cerverceria Modelo* mentionnée plus haut. À la page 68, il y est écrit :

Considérant que M. Marcon a admis qu'il connaissait bien la bière CORONA lorsqu'il a produit sa demande pour la marque CORONA en liaison avec différentes boissons, y compris de la bière, et considérant qu'il y a, à son avis, absence de confusion à moins qu'une personne emploie une marque de commerce identique pour un produit identique, il appert que M. Marcon a compris qu'il était inopportun de sa part de produire la présente demande en liaison avec de la bière.

[28] Dans son plaidoyer écrit déposé dans la présente affaire, M. Marcon semble fournir les mêmes justifications de ses gestes que celles qui ont été rejetées par la Commission dans l'affaire *Cerverceria Modelo*, à savoir (i) qu'il ne contrevient pas à l'alinéa 30i) parce que les marchandises en l'espèce ont été modifiées pour exclure les boissons alcoolisées, et (ii) qu'aucune confusion ne saurait être créée du fait que la description modifiée des marchandises ne comprend pas de boissons alcoolisées.

[29] À mon avis, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve pour mettre en litige la question de savoir si le requérant a respecté l'alinéa 30i). De plus, je tire une inférence négative du refus de M. Marcon d'expliquer sa réponse dans l'affaire CORONA que « c'est assez juste » de l'accuser de s'appuyer sur la réputation de la marque d'une autre personne. Il est raisonnable de soupçonner qu'il avait la même motivation lorsqu'il a choisi la marque COORS et les autres marques dont il a fait la demande d'enregistrement. Le Requéant, d'autre part, n'a produit aucune preuve pour s'acquitter du fardeau de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, que sa demande est conforme à l'alinéa 30i). Je conclus donc que M. Marcon avait, en fait, l'intention de s'appuyer sur la réputation de la marque COORS qui avait déjà été établie par l'Opposante. C'est le type de comportement que l'alinéa 30i) vise à prévenir. Le motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30i) alléguée par l'opposante est par conséquent retenu.

[30] Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs d'opposition; toutefois, compte tenu du caractère distinctif acquis par la marque de l'Opposante, du fait que l'Opposante est l'utilisatrice la plus ancienne de la marque COORS, que les voies commerciales des

parties se chevauchent et que les marques sont identiques, j'aurais probablement tiré une conclusion en faveur de l'Opposante au regard de la question d'une éventuelle confusion à toutes les époques en cause; à cet égard, il convient de voir les causes d'opposition analogues *Heineken Brouwerijen B. V. c. Marcon* (2012), 105 C.P.R. (4th) 468 et *MHCS c. Marcon* 2012 COMC 195 (CanLII) dans lesquelles les demandes d'enregistrement de M. Marcon pour les marques HEINEKEN et DOM PERIGNON, respectivement, pour emploi en liaison avec des boissons non alcoolisées, ont été refusées au motif d'une confusion éventuelle avec les marques HEINEKEN et DOM PERIGNON des opposantes.

DÉCISION

[31] Compte tenu de ce qui précède, la demande est repoussée. Cette décision est rendue en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués au titre du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig,
Commission d'opposition des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Pierre Henrichon