

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Citation : 2021 COMC 287**

**Date de la décision : 2021-12-21**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Fort Garry Brewing Company LP**

**Opposante**

**et**

**True North Wine and Spirits Ltd.**

**Requérante**

**1,844,904 pour ROCKY MOUNTAIN**

**Demande**

**LAGER & DESIGN**

APERÇU

[1] True North Wine and Spirits Ltd. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce ROCKY MOUNTAIN LAGER & DESIGN (la Marque) en liaison avec de la bière. La Marque est reproduite ci-dessous.



[2] Fort Garry Brewing Company LP (l'Opposante) s'oppose à la demande en raison de l'enregistrement et l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce Rocky Mountain Pilsner and Mountains Design (enregistrement n° LMC773,627), également en liaison avec de la bière.

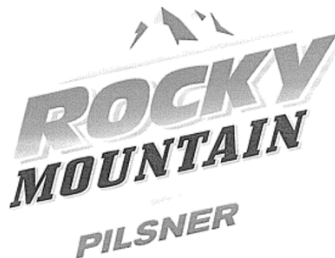
[3] Pour les raisons énoncées ci-dessous, la demande est rejetée puisque la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'y a pas une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

#### LE DOSSIER

[4] La demande n° 1,844,904 (la Demande) a été déposée le 21 juin 2017 en fonction de l'emploi projeté de la Marque au Canada.

[5] La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 27 février 2019. Le 11 mars 2019, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition à l'encontre la Demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je remarque que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019 et, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition en l'espèce seront évalués en fonction de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[6] L'Opposante soulève des motifs d'opposition fondés sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)a), le caractère distinctif en vertu de l'article 2, et la non-conformité à l'article 30i) de la Loi. Pour les motifs d'opposition fondés sur un risque de confusion allégué, l'Opposante se fonde sur son emploi et l'enregistrement de la marque de commerce figurative Rocky Mountain Pilsner and Mountains Design (LMC773,627), représentée ci-dessous :



[7] L'enregistrement de l'Opposante comprend la revendication de couleur suivante :

[TRADUCTION]

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les ombres sur les montagnes, le mot pilsner et les lettres dans le mot Rocky sont en vert. Les ombres sur le versant avant des montagnes et la ligne sous les montagnes sont en gris; l'ombrage autour des lettres dans le mot Rocky et l'ombrage autour des lettres dans le mot Mountain sont en gris. Les lettres dans le mot Montagne sont en noir.

[8] La Requérante a produit une contre-déclaration datée du 5 avril 2019. Les deux parties ont produit des preuves et des plaidoyers écrits. Aucune audience n'a été tenue.

#### LA PREUVE

[9] Les faits saillants de la preuve des parties sont résumés ci-dessous et sont abordés plus en détail dans l'analyse des motifs d'opposition.

#### **La preuve de l'Opposante**

[10] L'Opposante a produit comme preuve l'affidavit d'Orest Horechko, souscrit le 23 juillet 2019 (l'affidavit Horechko). M. Horechko est le directeur général de l'Opposante.

[11] L'Opposante est située à Winnipeg, au Manitoba. M. Horechko décrit l'Opposante comme une microbrasserie qui est considérée comme étant la plus ancienne microbrasserie du Manitoba. La brasserie a commencé ses activités en 1930 et, en 1961, elle a été vendue à Molson et a été constituée en société sous le nom de Fort Garry Brewery Ltd. En 1990, Molson a fusionné avec Carling-O'Keefe et a fermé l'installation. En 1994, la brasserie a été ressuscitée sous le nom de Fort Garry Brewery Ltd., qui est ensuite devenu Fort Garry Brewing Company. En 2007, Fort Garry Brewing Company a fusionné avec Russell Brewing Company Ltd. et a été exploitée en tant que filiale en propriété exclusive. En 2016, Russell Brewing Company Ltd. a vendu Fort Garry Brewing Company à l'Opposante. M. Horechko affirme que la brasserie a continuellement brassé de la bière depuis 1930, sauf pendant la période de 4 ans mentionnée ci-dessus, lorsque la brasserie a été fermée.

[12] M. Horechko affirme que, dans le cadre de la transaction de 2016, des marques de commerce qui appartenaient auparavant à Fort Garry Brewing Company et des marques de

commerce créées dans le cadre de l'exploitation de Russell Breweries Inc. ont été cédées à l'Opposante. La Pièce « B » de son affidavit est une copie imprimée du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada concernant l'enregistrement n° LMC773,627 qui indique que l'inscrivant initial était Russell Brewing Company Ltd. (ayant une adresse à Surrey, en Colombie-Britannique) et que le propriétaire inscrit actuel de l'enregistrement est l'Opposante.

[13] M. Horechko décrit que le 29 janvier 2009, le prédécesseur de l'Opposante, Russell Brewing Company Ltd., a déposé la demande n° 1,426,038 en vue d'enregistrer la marque de commerce Rocky Mountain Pilsner and Mountains Design, décrite au paragraphe 6 de la présente décision, ci-dessus (cette marque de commerce est décrite dans l'affidavit Horechko comme étant la marque de commerce ROCKY MOUNTAIN PILSNER & Design). Cette marque de commerce a été enregistrée le 4 août 2010 sous l'enregistrement n° LMC773,627. Une copie certifiée de cet enregistrement est jointe à l'affidavit Horechko à titre de Pièce « D ».

[14] M. Horechko affirme que la bière ROCKY MOUNTAIN PILSNER & Design a été vendue pour la première fois par Russell Brewing Company Ltd. en 2009 et qu'elle a été continuellement vendue depuis lors. La pièce « E » de l'affidavit Horechko est une photographie d'une canette de bière portant la marque de commerce ROCKY MOUNTAIN PILSNER & Design. La Pièce « G » comprend des « feuilles de vente » imprimées de 2011 à 2013 faisant la promotion de la bière et arborant la marque de commerce. La Pièce « F » est une photo d'une étiquette pour le col pour les fûts de bière qui a été créée en 2010. L'étiquette pour le col arbore la marque ROCKY MOUNTAIN PILSNER, mais pas la marque de commerce figurative qui fait l'objet de l'enregistrement LMC773,627.

[15] La Pièce « H » est un article intitulé « Canadian Brewing Awards 2009 Results » (résultats des prix des brasseries canadiennes de 2009) qui indique que la médaille de bronze pour le meilleur lager de style nord-américain en 2009 a été décernée à « Rocky Mountain Pilsner, Russell Brewing (BC) ».

[16] M. Horechko affirme que la bière ROCKY MOUNTAIN PILSNER & Design est distribuée au Manitoba et en Saskatchewan et sera distribuée en Alberta à l'automne 2019. Il affirme que la bière est vendue dans les magasins d'alcool, les restaurants et les bars. La Pièce « I » de son affidavit est une copie des bons de commande de la Régie des alcools et des

jeux du Manitoba pour la bière d'octobre 2017 à mai 2019. La Pièce « J » présente une copie des bons de commande de la Commission des alcools et des jeux de la Saskatchewan de 2018. Dans les bons de commande, la bière est désignée comme ROCKY MOUNTAIN PILSNER.

[17] M. Horechko affirme que les « Pilsners » sont un type de bière lager originaire de la République tchèque.

### **La preuve de la Requérante**

[18] La Requérante a produit l'affidavit de Troy Kamphuis-Finnigan, souscrit le 15 octobre 2019 (l'affidavit Kamphuis-Finnigan). M. Kamphuis-Finnigan est le président de la Requérante. Il déclare que [TRADUCTION] « [e]n janvier 2016, j'ai ouvert une brasserie appelée Rapid Ascent Brewing Company à Calgary, en Alberta, et j'ai brassé la bière Rocky Mountain Lager dans ma brasserie à l'aide d'ingrédients locaux. »

[19] Je remarque que l'affidavit ne décrit pas quel lien existe, le cas échéant, entre la Requérante et la Rapid Ascent Brewing Company, mais qu'il est évident que M. Kamphuis-Finnigan joue un rôle dans les deux entités.

[20] M. Kamphuis-Finnigan déclare qu'en 2017 ou vers cette année, il a commencé à élaborer la conception de la canette pour Rocky Mountain Lager, dont une copie est incluse à titre de Pièce « A » à son affidavit. Le dessin de la canette, inclus à titre de Pièce « A », arbore la Marque et le nom de Rapid Ascent Brewing Company. Il affirme que la marque Rocky Mountain Lager a été promue et annoncée et qu'elle est maintenant largement reconnue dans la province de l'Alberta. Un document décrit comme une annonce publicitaire pour les circulaires Sobeys/Safeway est joint à l'affidavit en tant que Pièce « B ». La Pièce « C » est une copie des factures de 2019 indiquant l'achat de malts et de houblons locaux par Rapid Ascent Brewing Company.

[21] Au paragraphe 9 de son affidavit, en ce qui concerne la bière Rocky Mountain Lager, M. Kamphuis-Finnigan déclare que [TRADUCTION] « nous ne vendons cette marque particulière qu'en Alberta. Nous n'avons pas l'intention de vendre cette marque avec cette marque de commerce au Manitoba. » La Pièce « E » de l'affidavit Kamphuis-Finnigan est décrite comme une liste partielle des ventes dans l'ensemble de l'Alberta à compter de mai 2018. Dans la

Pièce « E », le « fournisseur » est désigné comme « Rapid Ascent », et les acheteurs semblent être principalement des magasins d'alcool, ainsi que certains hôtels et au moins un restaurant.

#### LE FARDEAU DE PREUVE

[22] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p. 298].

#### ANALYSE

##### **Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)**

[23] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[24] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que l'enregistrement LMC773,627 existe toujours et que l'Opposante est la propriétaire de cet enregistrement [voir *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante a donc rempli son fardeau initial en ce qui concerne ce motif d'opposition. Il incombe donc à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion.

##### Critère en matière de confusion

[25] Le critère à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit 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 ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : 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, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[26] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je cite également *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, aura souvent le plus grand effet dans l'analyse relative à la confusion.

[27] Le critère en matière de confusion est évalué comme étant celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20].

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

[28] La marque de commerce de l'Opposante a un faible degré de caractère distinctif inhérent. L'élément dominant de la marque de commerce de l'Opposante est le terme « ROCKY MOUNTAIN », qui évoque un emplacement géographique. La marque de commerce comprend également le mot descriptif « PILSNER », qui est défini dans le *Canadian Oxford Dictionary*, 2<sup>e</sup> éd. comme étant [TRADUCTION] « une bière pâle lager avec une forte saveur de houblon » [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65, au para 29, qui prévoit que le Registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire].

La marque de commerce de l'Opposante comprend également un élément figuratif de montagne, bien que je ne considère pas que cet élément figuratif confère un caractère distinctif inhérent à la Marque.

[29] Je note que la Requérante, dans sa contre-déclaration et dans ses observations écrites, soutient que la marque de commerce déposée de l'Opposante est invalide au motif qu'elle décrit de façon trompeuse que la bière de l'Opposante provient des Rocheuses alors que l'Opposante est en fait située au Manitoba. Cependant, l'enregistrement de l'Opposante est présumé valide et, dans le cadre d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire n'a pas le pouvoir de radier ou de déclarer invalide un enregistrement d'un opposant [voir *Céleste Levure Inc c Seleccion de Torres, SL*, 2012 COMC 196, 105 CPR (4th) 86, au para 19; voir aussi *Magill c Taco Bell Corp* (1990), 31 CPR (3d) 221 (COMC), au para 22].

[30] En ce qui concerne la Marque de la Requérante, à mon avis, elle possède un degré de caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé que la marque de commerce de l'Opposante, étant donné que l'élément figuratif de la Marque est plus grand et plus détaillé que celui de la marque de commerce de l'Opposante. Cependant, je considère toujours que la Marque présente un caractère distinctif inhérent assez faible, compte tenu de l'élément dominant « ROCKY MOUNTAIN » et du mot descriptif « LAGER » (le dictionnaire susmentionné définit « lager » comme étant [TRADUCTION] « une sorte de bière effervescente et dont la couleur et le corps sont légers »).

[31] En ce qui a trait à la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues, la preuve indique que la marque de commerce de l'Opposante a été employée par l'Opposante et son prédécesseur depuis 2009, et l'Opposante a fourni la preuve de nombreux bons de commande pour son produit arborant la marque de commerce de 2017 à 2019. Par conséquent, je suis convaincu que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue dans une certaine mesure en liaison avec de la bière. La Marque de la Requérante est probablement aussi devenue connue dans une certaine mesure. La preuve de la Requérante indique que l'emploi de la Marque a commencé en mai 2018 et la Requérante a fourni une liste partielle des ventes du produit en Alberta depuis ce temps.



[32] Comme je l'ai mentionné dans mon examen de preuve de la Requérante, ci-dessus, il y a une ambiguïté dans cette preuve quant à l'entité qui utilise la Marque, à savoir la Requérante ou Rapid Ascent Brewing Company. Cependant, à mon avis, il n'est pas nécessaire de régler cette question pour résoudre l'opposition actuelle.

[33] Dans l'ensemble, étant donné le caractère distinctif inhérent plus grand de la Marque, je considère que ce facteur favorise la Requérante, quoique légèrement.

#### *La durée d'emploi des marques de commerce*

[34] Selon la preuve de l'Opposante, la marque de commerce de l'Opposante a été employée continuellement depuis 2009. L'emploi de la Marque par la Requérante a commencé en 2018. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

#### *La nature des biens, des services ou des affaires; et la nature du commerce*

[35] Les deux parties vendent de la bière et, par conséquent, la nature des biens est identique. La nature du commerce semble également être identique puisque les deux parties vendent aux magasins d'alcool et aux restaurants.

[36] Dans ses observations écrites, la Requérante souligne que les deux parties exercent généralement leurs activités dans différentes provinces, soit en Alberta pour la Requérante et au Manitoba pour l'Opposante. Toutefois, l'analyse de la confusion en vertu de l'article 6(2) de la Loi doit tenir compte des circonstances si les deux marques de commerce devaient être utilisées dans la même zone géographique [*Masterpiece*, précité, aux para 28 à 30].

[37] En général, ce facteur favorise l'Opposante.

#### *Le degré de ressemblance*

[38] En tenant compte du degré de ressemblance, il est préférable de déterminer s'il y a un aspect de chaque marque de commerce qui est « particulièrement frappant ou unique » [*Masterpiece*, précité, au para 64]. Selon moi, l'aspect le plus frappant des marques de commerce des deux parties est le terme « ROCKY MOUNTAIN ». Bien que ce terme présente un faible caractère distinctif inhérent, il constitue néanmoins l'élément le plus important des marques de

commerce des deux parties. Il y a donc un degré raisonnablement élevé de ressemblance entre les marques de commerce, en particulier lorsqu'elles sont énoncées et par l'idée véhiculée.

[39] En ce qui concerne l'apparence, les dessins de montagne spécifiques illustrés dans les marques de commerce sont différents, la Marque comprenant le dessin d'un épi de blé et une bordure triangulaire qui sont absents de la marque de commerce de l'Opposante. Cependant, les deux marques de commerce ont une configuration globale similaire, le terme « ROCKY MOUNTAIN » étant placé entre un dessin de montagne au-dessus et un terme décrivant la bière au-dessous.

[40] Dans l'ensemble, ce facteur favorise l'Opposante.

#### *Circonstances de l'espèce – état du registre*

[41] À la page 2 des observations écrites de la Requérante, la Requérante déclare que [TRADUCTION] « une recherche sur le site Web de L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) concernant les mots ROCKY MOUNTAIN indique que 182 demandes ont été déposées pour ces 2 mots ou pour des marques de commerce dont les 2 mots ROCKY MOUNTAIN sont des éléments distinctifs ». Les détails de ces demandes ne sont pas indiqués dans les observations écrites de la Requérante. Plus important encore, la Requérante en l'espèce n'a produit aucune preuve relative à l'état du registre, et elle n'a pas demandé l'autorisation de produire une preuve relative à l'état du registre dans le cadre de ses observations écrites. Il est bien établi que le registraire ne prendra pas connaissance d'office de l'état du registre afin d'aider un requérant de cette façon [voir *Molson Breweries c John Labatt Ltd (Labatt Brewing Co Ltd)* (1999), 3 CPR (4th) 543 (COMC), au para 9]. En résumé, il n'y a aucune preuve de l'état du registre dans cette affaire que je dois examiner, et, par conséquent, ce facteur n'aide pas la Requérante.

#### Conclusion concernant le motif fondé sur l'article 12(1)d)

[42] En tenant compte des facteurs susmentionnés, et en particulier compte tenu du degré de ressemblance entre les marques de commerce et le chevauchement des biens et du commerce, à mon avis, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a

aucune probabilité de confusion. Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est donc accueilli.

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 2**

[43] La date pertinente pour évaluer le motif d'opposition fondé sur l'article est la date de production de l'opposition, à savoir le 11 mars 2019 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

[44] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard du motif fondé sur l'article 2, l'Opposante devait démontrer que sa marque de commerce avait une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec les biens pertinents à la date pertinente [voir *Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427, au para 34]. Je suis convaincu que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial en vertu du motif d'opposition fondé sur l'article 2. Selon la preuve, la marque de commerce de l'Opposante a été employée continuellement depuis 2009. Bien que la preuve de l'Opposante ne contienne pas de chiffre de vente annuel, la preuve comprend de nombreux bons de commande pour des centaines d'unités de la bière ROCKY MOUNTAIN PILSNER de l'Opposante au Manitoba et en Saskatchewan au cours de la période de 2017 à 2018, ainsi que des exemples de l'affichage de la marque de commerce de l'Opposante sur une publicité remontant à 2011.

[45] Le fardeau ultime incombe alors à la Requérante de démontrer que sa Marque est distinctive au Canada. Pour déterminer si une marque de commerce est distinctive, on peut examiner la question de savoir si elle est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce d'une autre partie [voir *Bensusan Restaurant Corp c Blue Note Restaurant Inc* (2000), 10 CPR (4th) 550 (COMC), au para 30]. Pour des raisons essentiellement identiques à celles invoquées dans l'analyse relative à la confusion discutée ci-dessus à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime en vertu de l'article 2. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 2 est également accueilli.

### **Autres motifs d'opposition**

[46] Étant donné que j'ai conclu que les motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)*d*) et l'article 2 favorisent l'Opposante, je considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs.

### DISPOSITION

[47] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Timothy Stevenson  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judy Gordian

Le français est conforme aux WCAG.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

**DATE DE L'AUDIENCE** Aucune audience tenue

**AGENTS AU DOSSIER**

MLT Aikins LLP

Pour l'Opposante

William R. Stemp (Stemp & Company)

Pour la Requérante