



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2023 COMC 079

**Date de la décision** : 2023-05-10

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

### **DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION**

**Opposante** : Fort Garry Brewing Company LP

**Requérante** : Churchill Brewing Corp.

**Demande** : 1,913,550 pour NORTHERN LIGHT

### **INTRODUCTION**

[1] Churchill Brewing Corp. (la Requérante) a produit la demande n° 1,913,550 (la Demande) pour enregistrer la marque de commerce NORTHERN LIGHT (la Marque) en liaison avec divers produits et services liés à de l'alcool, y compris de la bière.

[2] Fort Garry Brewing Company LP (l'Opposante) s'est opposée à la Demande, principalement en raison d'une allégation selon laquelle la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante FORT GARRY NORTHERN LITE, employée antérieurement en liaison avec la bière.

[3] Pour les motifs qui suivent, l'opposition est rejetée.

## **LE DOSSIER**

[4] La Demande a été produite le 7 août 2018 en liaison avec les produits et services suivants (les Produits et Services, respectivement) établis avec la classe Nice associée :

- CI 32 (1) Boissons alcoolisées, nommément bière et boissons à base de bière.
- CI 33 (2) Boissons alcoolisées, nommément cidres et panachés alcoolisés.
- CI 40 (1) Services de brassage de bière sur mesure pour des tiers.
- CI 41 (2) Organisation de dégustations de bière.

[5] La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 28 octobre 2020. Le 10 décembre 2020, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, modifiée le 17 juin 2019 (la Loi), soulevant des motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a), 2 et 38(2)e) de la Loi.

[6] Le 31 décembre 2020, la Requérante a demandé une décision interlocutoire pour radier la totalité de la déclaration d'opposition en vertu de l'article 38(3)a) de la Loi. En réponse, l'Opposante a demandé l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition. Toutefois, cette demande a été rejetée, car l'Opposante n'a pas joint une copie de la déclaration d'opposition modifiée proposée. Aucune déclaration d'opposition modifiée n'a été produite.

[7] Le registraire a rendu une décision interlocutoire le 5 février 2021, ordonnant que le motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)e) de la Loi soit radié au motif qu'il a été plaidé incorrectement et que la mention des mots [TRADUCTION] « [...] d'autres, y compris [...] » soit supprimée du motif d'opposition fondé sur l'article 2. Les motifs d'opposition modifiés par la décision interlocutoire sont exposés ci-dessous :

- a) En vertu de l'article 38(2)c), la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante (demande n° 1,967,340) pour emploi avec de la bière, marque qui a été antérieurement employée ou révélée au Canada par l'Opposante.

b) En vertu de l'article 38(2)d), la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, puisqu'elle ne distingue pas la Requérante. La Marque de la Requérante ne distingue pas cette dernière et ne distingue pas les produits et services de la Requérante de ceux de l'Opposante ou n'est pas adaptée à les distinguer ainsi.

[8] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.

[9] Seule l'Opposante a produits des éléments de preuve, qui sont examinés ci-dessous.

[10] Seule la Requérante a produit des observations écrites et aucune des parties n'a participé à une audience.

### **LA PREUVE DE L'OPPOSANTE**

[11] La preuve de l'Opposante se compose de l'affidavit de Scott Shupeniuk, directeur général de l'Opposante, souscrit le 9 juin 2021 (l'Affidavit Shupeniuk).

[12] M. Shupeniuk décrit Fort Garry comme une microbrasserie qui est considérée comme étant la plus ancienne microbrasserie du Manitoba, ayant démarré en 1930. À la suite d'un certain nombre de changements de propriété, elle a été acquise par l'Opposante en 2016 (para 3 et 4). M. Shupeniuk affirme que la brasserie a continuellement brassé de la bière depuis 1930.

[13] Selon M. Shupeniuk, l'Opposante a lancé la bière FORT GARRY NORTHERN LITE à l'été 2019 (para 6). La Pièce B est une copie d'une maquette d'une étiquette de bouteille arborant la marque de commerce de l'Opposante préparée par l'agence de commercialisation de celle-ci le 28 juin 2019 (para 6). La Pièce C contient les commandes d'achat de bière de l'Opposante par la Société des alcools du Manitoba (SAM) en juillet 2019 (para 7). Les bons de commande comprennent 25 commandes de différentes quantités de bière de marque FORT GARRY NORTHERN LITE.

[14] La Pièce D contient une liste des prix de la bière publiée par la Manitoba Liquor and Lotteries Corporation (MLLC) le 7 octobre 2019; la bière FORT GARRY

NORTHERN LITE de l'Opposante est incluse dans la liste avec un prix de vente public de 3,58 \$ l'unité. La Pièce D contient également un bon de commande envoyé par la SAM le 23 février 2020 pour diverses bières de l'Opposante, y compris sa bière de marque FORT GARRY NORTHERN LITE (totalisant environ 182 \$). Toutefois, je note que le bon de commande énumère « Fort Garry Brewing Company Ltd » (qui n'est pas le nom de l'Opposante en soi) dans les champs [TRADUCTION] « fournisseur » et [TRADUCTION] « expédier à ». Il inclut également la mention [TRADUCTION] « BC de confirmation seulement – Ne pas expédier » dans les champs [TRADUCTION] « modalité d'expédition » et [TRADUCTION] « Instructions spéciales/trajet » de la commande.

[15] M. Shupeniuk affirme que les produits de l'Opposante sont distribués et vendus dans les magasins de spiritueux, les restaurants et les bars du Manitoba et de la Saskatchewan (para 9 et 15). Les Pièces G, H et I (para 12 à 14) renferment des copies d'images montrant la marque de commerce de l'Opposante telle qu'elle est apposée sur les produits de l'Opposante (sur les canettes et les caisses) et affichés dans les magasins d'alcool du Manitoba.

[16] M. Shupeniuk affirme que l'Opposante a fait la promotion des produits de l'Opposante lors d'événements tels que les festivals et les médias sociaux (para 10 et 11). La Pièce E est une copie d'un message Instagram du 19 août 2019 faisant la promotion des produits de l'Opposante en conjonction avec le « Summer of Sound Festival ». La Pièce F comprend des copies de six publications du compte Instagram de l'Opposante faisant la promotion des produits de cette dernière. La Pièce J contient des extraits du site Web de l'Opposante, *fortgarry.com*, imprimés le 31 mai 2021 et montrant les produits de l'Opposante.

### **FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES**

[17] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la Demande est conforme aux dispositions de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la

Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition invoqués ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p. 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA*, 2002 CAF 29].

### **ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION**

#### ***Motif d'opposition fondé sur l'article 16***

[18] En vertu de ce motif d'opposition, l'Opposante a le fardeau initial de prouver que sa marque de commerce FORT GARRY NORTHERN LITE a été employée au Canada avant le 7 août 2018, date de production de la demande, et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la Marque (voir l'article 16 de la Loi).

[19] Toutefois, l'Affidavit Shupeniuk indique clairement que la bière de marque FORT GARRY NORTHERN LITE de l'Opposante (les produits de l'Opposante) n'a pas été [TRADUCTION] « lancée » avant l'été 2019. De plus, comme il est indiqué dans les bons de commande produits en preuve, la date de vente la plus ancienne pour les produits de l'Opposante était le 3 juillet 2019, date postérieure de près de 11 mois à la production de la Demande. L'affirmation de M. Shupeniuk selon laquelle [TRADUCTION] « Fort Garry brasse continuellement de la bière depuis 1930 » n'est pas utile à l'Opposante, puisqu'il est clair que la vente de bière par celle-ci en liaison avec la marque de commerce de l'Opposante ne remonte pas à cette époque.

[20] Étant donné que la preuve de l'Opposante n'établit pas l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante avant le 7 août 2018, cette dernière ne s'est pas acquittée de son fardeau initial et ce motif d'opposition est rejeté.

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

[21] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 10 décembre 2020 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[22] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial relatif au motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce est devenue connue dans

une mesure suffisante au Canada, à la date de production de la déclaration d'opposition, afin de nier le caractère distinctif de la marque de la Requérante [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> instance); et *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. La réputation nécessaire à un opposant pour s'acquitter de son fardeau sous ce motif a été décrite comme « importante, significative ou suffisante » et clairement plus qu'une simple démonstration d'emploi [*Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657].

[23] D'après les éléments de preuve présentés par l'Opposante, je ne suis pas convaincue qu'elle s'est acquittée de son fardeau de preuve initial. L'information sur les ventes fournie par l'Opposante est très limitée, car elle démontre, au mieux, 25 ventes de valeur indéterminée des produits de l'Opposante qui ont eu lieu en juillet 2019 (Pièce C). L'importance qui devrait être attribuée au bon de commande de la Pièce D n'est pas claire, en particulier étant donné l'indication apparente que l'Opposante ou peut-être sa société liée est à la fois fournisseur et destinataire, ainsi que la mention [TRADUCTION] « Ne pas expédier ». Même si j'examinais ce bon de commande supplémentaire, il ne permettrait pas sensiblement à l'Opposante à établir la réputation requise. Notamment, l'Opposante n'a pas fourni d'information indiquant le montant ou le volume total des ventes de ses produits.

[24] En ce qui concerne la preuve de la promotion de la marque de commerce de l'Opposante, les publications Instagram et le site Web de l'Opposante indiquent qu'il y a eu une certaine exposition au public, mais aucune information n'est fournie quant au nombre de Canadiens qui ont pu avoir consulté ces médias. L'Affidavit Shupeniuk fait référence à trois événements au cours desquels l'Opposante a fait la promotion de sa bière de marque FORT GARRY NORTHERN LITE, mais, en plus de fournir un message Instagram, aucune autre information sur la manière et l'étendue de la promotion n'est fournie, et l'Opposante n'a fourni aucun chiffre concernant les dépenses publicitaires pour les produits de l'Opposante.

[25] En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

## **DÉCISION**

[26] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Jennifer Galeano  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Liette Girard

Le français est conforme aux WCAG.

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2023-01-30

## **COMPARUTIONS**

**Pour l'Opposante :** Aucune comparution

**Pour la Requérante :** Paul Braunovan

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** MLT AIKINS LLP

**Pour la Requérante :** PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP