



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 098

Date de la décision : 2023-06-12

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Pelee Island Winery & Vineyards Inc.

Requérante : Colmado Casa Lola, S.L.

Demande : 1,913,996 pour LOLEA (figurative)

INTRODUCTION

[1] Le 8 août 2018, Colmado Casa Lola, S.L. (la Requérante) a déposé la demande d'enregistrement pour la marque de commerce LOLEA (figurative) (la Marque) reproduite ci-dessous.



[2] La demande vise l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec des liqueurs, du vin, de la sangria (les Produits). La demande revendique une date de priorité du 12 mars 2018. La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 23 septembre 2020.

[3] Le 25 septembre 2020, Pelee Island Winery & Vineyards Inc. (l'Oopposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la Marque en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi).

[4] À l'appui à son opposition, l'Oopposante a produit l'affidavit de Darry MacMillan, son gestionnaire des ventes et du marketing. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Raúl Borreguer Martín, son directeur financier, ainsi que l'affidavit de Sarah Baird, une parajuriste des marques de commerce employée par le cabinet de la Requérante.

[5] Les deux parties ont produit des observations écrites, toutefois seule la Requérante a assisté à l'audience.

MOTIFS D'OPPOSITION

[6] Les motifs d'opposition sont les suivants :

- La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement de l'Oopposante de la Marque LOLA, enregistrée sous le numéro LMC979 706 pour le vin.

- En vertu de l'article 16(1)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement puisque, à la date de premier emploi au Canada, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce LOLA de l'Opposante, précédemment employée Canada.
- En vertu de l'article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas la Requérante en raison de l'emploi antérieur par l'Opposante de sa marque de commerce LOLA.

[7] Les dates pertinentes sont la date de ma décision à l'égard du motif fondé sur l'article 12(1)d); le 12 mars 2018 à l'égard du motif fondé sur le droit à l'enregistrement, puisque, selon la preuve de la Requérante, l'emploi de la Marque n'a débuté au Canada qu'après la date de priorité (voir l'article 16(1) de la Loi et l'Affidavit Martín, au para 7); et la date de production d'une déclaration d'opposition (25 septembre 2020) à l'égard du motif fondé sur le caractère distinctif [*voir American Retired Persons c Canadian Retired Persons* (1998), 84 CPR (3d) 198, aux p 206 à 209 (CF 1^{re} inst)].

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[8] C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, un opposant doit d'abord produire 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^{re} inst), à la p 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

ANALYSE

Motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité

[9] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable puisque, en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée LOLA de l'Opposante. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que cet enregistrement existe toujours [*Quaker Oats Co of*

Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial. La Requérante doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

Les marques de commerce créent-elles de la confusion?

[10] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'accorder un poids égal à chacun de ces facteurs énumérés [voir, en général, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, *Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27].

Caractère distinctif inhérent

[11] Ce facteur milite en faveur du Requérant. Une marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent si elle est unique ou s'il s'agit d'un nom inventé. La marque de commerce déposée de l'Opposante LOLA est un prénom, comme le montre la preuve de Mme Baird selon laquelle la définition de LOLA dans le dictionnaire est un prénom (Pièces A et C) ainsi que le prénom de nombreuses personnes au Canada (Pièce H). L'enregistrement de l'Opposante est présenté en lettres majuscules et n'est donc pas limité à une police ou une couleur particulière [*Les Restaurants La Pizzaiolle Inc c Pizzaiolo Restaurants Inc*, 2015 CF 240]. Comme la marque de commerce LOLA de l'Opposante est constituée d'un prénom, elle possède un faible degré de caractère distinctif inhérent [*Glaskoch B. Koch Jr GmbH & Co KG c Anglo Canadian Mercantile Co* (2006), Carswell Nat 5362 (COMC)]. En revanche, la Marque est une marque de

conception comportant un mot inventé sans définition dans les dictionnaires en ligne *dictionary.com* et *collinsdictionary.com* (Affidavit Baird, Pièces B et D).

Caractère distinctif acquis et période d'emploi

[12] Le caractère distinctif acquis d'une marque de commerce est rehaussé par son emploi et sa promotion au Canada. La marque de commerce LOLA de l'Opposante figure sur les étiquettes de vin, y compris le vidal, le pinot grigio, le merlot et le franc cabernet rose de marque LOLA, entre autres (Affidavit MacMillan, Pièces B et D). La LCBO fait la promotion des vins de marque LOLA, et l'Opposante a payé plus de 585 000 \$ en dépenses de promotion à la LCBO en 2019-2020, ce qui représente une augmentation de plus de 65 000 \$ en 2016-2017 (para 8). Les ventes de vins de marque LOLA sont passées de 4 000 caisses en 2016 à plus de 77 000 caisses en 2020 (para 4). La marque de vin LOLA de l'Opposante a également acquis un caractère distinctif grâce à des publicités diffusées par la LCBO et à l'attention de la presse en raison d'un certain nombre de prix et de critiques différents (para 9; Pièce D).

[13] Le vin de la Requérante a acquis un caractère moins distinctif et a été employé moins longtemps que la marque de commerce LOLA de l'Opposante. La marque de la Requérante figure sur les étiquettes de vin (Affidavit Martín, Pièce A). Les ventes de vins de marque LOLEA au Canada ont commencé en 2019 avec plus de 10 000 caisses vendues et plus de 17 000 caisses vendues en 2020 (para 12). La publicité a également commencé en 2019, les dépenses publicitaires s'élevant à un peu moins de 100 000 \$ et passant à plus de 160 000 \$ en 2020 (para 14).

Genre des produits et voies de commercialisation

[14] Les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante et les Produits de la Requérante sont identiques et ciblent le même consommateur (des adultes à la recherche des boissons alcoolisées). Il est prouvé qu'ils sont vendus dans les mêmes voies de commercialisation, y compris la LCBO (Affidavit Martín, para 10; Affidavit MacMillan, para 6).

Similarité dans la présentation, le son ou les idées suggérées

[15] La ressemblance entre les marques de commerce est souvent le facteur qui aura probablement la plus grande influence sur l'analyse de la confusion [*Masterpiece*, au para 49].

[16] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, il est clair en droit que les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Il n'est pas exact de placer les marques côte à côte et de comparer et observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques de commerce.

[17] Compte tenu de la Marque et de la marque de commerce de l'Opposante dans leur ensemble du point de vue du consommateur occasionnel, je pense que les différences entre les composantes nominales de la marque donnent lieu à des marques qui sonnent différemment et qui suggèrent des idées différentes aux consommateurs (un prénom par opposition à un mot inventé sans signification particulière).

[18] Cela dit, les marques de commerce ont un certain degré de ressemblance visuelle étant donné les similitudes dans la composante nominale de la marque, qui diffère seulement de celle de l'Opposante par la lettre E. L'élément de conception graphique, toutefois, constitue également un élément dominant dans la Marque en raison de sa prédominance dans la conception. Il est composé d'éléments graphiques et de couleurs distinctifs, dont la combinaison donne à la Marque une apparence différente de celle de la marque de commerce de l'Opposante lorsqu'elle est considérée dans son ensemble. Par conséquent, cette affaire se distingue de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Pizzaiolo Restaurants Inc c Les Restaurants La Pizzaiolle Inc*, 2016 CAF 265 selon laquelle le registraire devrait tenir compte du fait que le mot-symbole d'un opposant doit être évalué en tenant compte du fait que les présentations futures pourraient être utilisées dans n'importe quel style, police ou couleur [voir par analogie *Domaines Pinnacle Inc c Constellation Brands Inc*, 2016 CAF 302 et *Arterra Wines Canada, Inc c Diageo North America, Inc*, 2020 CF 508].

Preuve de l'état du registre

[19] La preuve de l'état du registre dans l'Affidavit Baird ne favorise pas la Requérante.

[20] Mme Baird joint cinq enregistrements de tiers de marques de commerce contenant le nom LOLA pour emploi en liaison avec différents types de boissons alcoolisées (Pièce J).

[21] J'estime que cinq enregistrements de tiers ne sont pas suffisants pour tirer des conclusions quant au caractère commun du nom LOLA dans les marques de commerce de boissons alcoolisées au Canada. Étant donné qu'un nombre important d'enregistrements pertinents sont trouvés [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)], l'état du registre ne favorise pas la Requérante. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de conclure qu'il existe un emploi commun de l'élément LOLA de sorte que je puisse en déduire que les consommateurs ont l'habitude de distinguer les marques comprenant cet élément en portant une plus grande attention aux différences entre celles-ci [*Advance Magazine Publishers Inc. c Farleyco Marketing Inc. Eyeglasses*, 2009 CF 153, au para 78].

Aucune preuve de confusion réelle

[22] Je ne pense pas que l'absence de preuve de confusion réelle constitue un facteur favorable à la Requérante. Bien qu'un Opposant ne soit pas tenu de déposer une preuve de confusion réelle, le défaut de déposer une telle preuve pendant une longue période de coexistence peut donner lieu à une conclusion défavorable [voir *Mattel*, précité]. Toutefois, je ne suis pas convaincu que le défaut de l'Opposante de déposer des éléments de preuve de confusion réelle favorise la Requérante, étant donné que les ventes des produits du demandeur se sont limitées à relativement peu d'années.

Conclusion – Analyse de la confusion

[23] Dans le cas de marques de commerce fondées sur un prénom, elles sont considérées comme des marques faibles, de sorte que de légères différences peuvent suffire à distinguer une marque d'une autre [voir *Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1^{re} inst), à la p 240; *Joseph Ltd c XES-NY Ltd* (2005), 44 CPR (4th) 314 (COMC), *Prince Edward Island Mutual Insurance Co. c Insurance Co. of Prince Edward Island* (1999), 86 CPR (3d) 342 (CF 1^{re} inst) aux para 32 à 34 et *Provigo Distribution Inc c Max Mara Fashion Group SRL*, 2005 CF 1550, au para 31 (CF 1^{re} inst.)].

[31] Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque en liaison avec les Produits, lorsqu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de la marque de commerce LOL de l'Opposante, et ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [*Veuve Clicquot*, précité au para 20].

[24] Bien que l'Opposante ait établi que sa marque de commerce est connue dans une grande mesure au Canada et que la nature des produits et du commerce se chevauchent, la marque de commerce de l'Opposante est une marque de commerce faible. Compte tenu de cela et des différences entre les marques de commerce, je conclus que la prépondérance des probabilités entre la conclusion qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion et celle qu'il y a un risque raisonnable de confusion est légèrement en faveur de la Requérante.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement et le caractère distinctif

[25] La preuve de l'Opposante décrite au paragraphe 12 de la présente décision est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve. Bien que je reconnaisse que le caractère distinctif acquis et la période d'emploi de la Marque seraient inexistantes à la date pertinente, et moindres à la date pertinente pour le caractère distinctif, j'estime malgré tout que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime puisque les consommateurs seraient en mesure de distinguer la Marque

et la faible marque de commerce de l'Opposante en raison des différences dans les marques de commerce des parties dans la présentation, le son et les idées suggérées.

DÉCISION

[26] Pour les raisons fournies ci-dessus et 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.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Maurice Dzeuga Kouam
Le français est conforme aux WCAG.

Le français est conforme aux WCAG. Comparutions
et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 21 février 2023

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Aucune comparution

Pour le Requérant : Jacky Wong

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP

Pour la Requérante : Borden Ladner Gervais LLP