



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

**Référence** : 2024 COMC 009

**Date de la décision** : 2024-01-19

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

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

**Opposante** : Miguel Torres S.A.

**Requérante** : Wines and Company Brokerage & Consulting, S.L.U.

**Demande** : 1,865,161 pour TORO BRAVO & Dessin

### **INTRODUCTION**

[1] Wines and Company Brokerage & Consulting, S.L.U (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement n° 1,865,161 (la Demande) pour la marque de commerce TORO BRAVO & Dessin, reproduite ci-dessous (la Marque). La Demande est fondée sur l'emploi projeté en liaison avec des [TRADUCTION] « vins ».



**TORO BRAVO**

[2] Miguel Torres S.A. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque. L'opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce SANGRE DE TORO et GRAN SANGRE DE TORO de l'Opposante, précédemment employées et enregistrées en liaison avec le vin. L'Opposante allègue également l'emploi antérieur de ces marques de commerce nominales accompagnées d'un dessin de taureau, y compris la reproduction ci-dessous :



[3] Pour les raisons qui suivent, la Demande est rejetée.

#### **LE DOSSIER**

[4] La Demande a été produite le 30 octobre 2017 et annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 17 juillet 2019. Le 17 septembre 2019, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). La déclaration d'opposition 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(1)a), le caractère distinctif en vertu de l'article 2 et le droit à l'emploi en vertu de l'article 38(2)f) de la Loi.

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

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées de ses enregistrements pour les marques de commerce SANGRE DE TORO et GRAN SANGRE DE TORO. L'Opposante a également produit l'affidavit de Caroline Leblanc, souscrit le 27 août 2020. Au moment de la souscription de son affidavit, M<sup>me</sup> Leblanc était employée par Vins Philippe Dandurand Ltée (Dandurand) comme ambassadrice de la marque pour l'Opposante. M<sup>me</sup> Leblanc a été contre-interrogée au sujet de son affidavit et la transcription (avec les pièces) a été versée au dossier. L'affidavit Leblanc

fournit des renseignements sur l'entreprise de l'Opposante, y compris l'emploi et la promotion des marques de commerce SANGRE DE TORO de l'Opposante.

[7] En appui à la Demande, la Requérente a produit l'affidavit de Whitney Lewis (souscrit le 26 août 2021), une adjointe administrative employée par l'agent de la Requérente. M<sup>me</sup> Lewis a mené diverses recherches dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes, y compris pour des enregistrements des classes de Nice 32 et 33 contenant : le mot TORO (et ses équivalents phonétiques); le mot BULL; et un dessin d'un taureau (Pièces A à C). M<sup>me</sup> Lewis a également fourni un certain nombre de définitions du dictionnaire, y compris pour le mot BRAVO du dictionnaire *The Canadian Oxford Dictionary* (Pièce D); les résultats de diverses recherches Web, y compris une recherche Wikipédia pour le mot TORO (Pièce F); et les résultats d'une recherche pour « Tinta de Toro » sur le site Web *winegeeks.com* (Pièce G).

[8] La Requérente a également produit l'affidavit d'Alex Patinios (souscrit le 19 août 2021), président de Dionysus Wines & Spirits Ltd. (Dionysus), une agence d'importation de vins et de spiritueux en Ontario. Dionysus fournit des services d'importation et d'agence pour le marché ontarien pour la Requérente et collabore également avec la Requérente pour créer des marques de vins, y compris la marque TORO BRAVO & Dessin en question. M. Patinos fournit des renseignements concernant l'introduction et la vente des vins de la Requérente en liaison avec la Marque. Des renseignements sur le marché canadien des vins, et en particulier sur l'emploi du mot TORO et des dessins de taureau en liaison avec les vins, sont également fournis.

[9] En réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Mariola Grabinski (souscrit le 21 juillet 2022). M<sup>me</sup> Grabinski est une adjointe administrative employée par l'agent de l'Opposante et elle joint à son affidavit une copie de la décision dans *Miguel Torres, SA c Vins Arterra Canada, division Québec, Inc, 2021 COMC 200* (Pièce A).

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et seule la Requérente était présente à l'audience.

## **FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE**

[11] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de présenter une preuve recevable 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 de preuve initial, la Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CanLII 11059 (CF), 30 CPR (3d) 293; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155]. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requérante après avoir examiné l'ensemble de la preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante.

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

### ***Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a)***

[12] Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a), comme reproduit de la déclaration d'opposition, allègue ce qui suit :

[TRADUCTION]... en vertu de l'Article 16(1)a), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque couverte par la Demande puisque, à la date de production d'une telle demande, à savoir le 30 octobre 2017, elle créait de la confusion :

- i) avec les marques de commerce SANGRE DE TORO et GRAN SANGRE DE TORO de l'Opposante, lesquelles avaient précédemment été employées au Canada par l'Opposante;
- ii) avec les marques de commerce SANGRE DE TORO et GRAN SANGRE DE TORO de l'Opposante, lesquelles avaient été employées avec l'illustration d'un taureau, dont un exemple est fourni ci-dessous à côté de la demande de la requérante :





[13] Des marques de commerce invoquées par l'Opposante dans le cadre de ce motif d'opposition, je porterai mon attention sur la marque composée reproduite ci-dessus (et au paragraphe 2 de cette décision), composée des mots SANGRE DE TORO sous le dessin d'un profil complet d'un taureau (marque composée SANGRE DE TORO), puisque j'estime qu'elle représente le meilleur argument de l'Opposante dans le cadre de ce motif. Si l'Opposante ne réussit pas à faire valoir qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque visée par la demande et la marque composée SANGRE DE TORO de l'Opposante, elle n'obtiendra pas gain de cause à l'égard des autres marques de commerce invoquées dans le cadre de ce motif.

#### L'Opposante s'acquitte de son fardeau initial

[14] Afin de s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé sa marque composée SANGRE DE TORO au Canada avant le 30 octobre 2017, soit la date de production de la Demande. De plus, l'Opposante doit démontrer qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce à la date de l'annonce de la Demande, à savoir le 17 juillet 2019. J'estime que l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve pour ce motif compte tenu de sa preuve de la marque composée SANGRE DE TORO arborée sur les bouteilles de vin de l'Opposante à tout le moins au cours des années 2006 et 2011 à 2019, ainsi que la preuve de l'Opposante de ventes annuelles de vins de 2010 à 2019 au Canada [affidavit Leblanc, para 13 et 17, et factures à la Pièce B]. En outre, je note que la marque composée SANGRE DE TORO figure également sur des images du vin de l'Opposante capturées dans la preuve de la Requérante, par exemple sur des imprimés du site Web de la LCBO (Régie des alcools de l'Ontario) d'août 2020 (affidavit Patinios, Pièce C).

[15] En déterminant si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances de l'espèce doivent être considérées, y compris celles énoncées 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,

y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs, et un poids différent sera accordé à chacun selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [1] 1 RCS 772 au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401]. Je renvoie également à *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques de commerce, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[16] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce 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*, précitée, au para 20].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[17] Les marques de commerce des parties possèdent un degré significatif de caractère distinctif puisqu'elles contiennent des phrases étrangères (TORO BRAVO et SANGRE DE TORO) qui ne possèdent aucune signification en français ou en anglais [*Bedessee Imports Ltd c Compania Topo Chico*, 2014 COMC 200]. Les deux marques de commerce comportent également un dessin de taureau.

[18] En ce qui a trait à la marque de commerce de l'Opposante, SANGRE DE TORO est une phrase espagnole qui peut être traduite par [traduction] « sang du taureau » ou [TRADUCTION] « sang de taureau » (selon la traduction de caractères étrangers fournie dans l'enregistrement GRAN SANGRE DE TORO; voir également les définitions du dictionnaire de traduction espagnol-anglais fournies dans l'affidavit Lewis, Pièce D). Citant les définitions espagnoles-anglaises et françaises-anglaises fournies dans l'affidavit Lewis (Pièces D et E), la Requérante fait valoir que pour un locuteur francophone, la signification de « Sangre de Toro » serait évidente en raison de sa ressemblance avec la phrase française « Sang de Taureau », laquelle possède la

même signification. Cependant, j'estime que cette affirmation est insuffisante pour établir que le consommateur francophone ou anglophone moyen du vin de l'Opposante serait conscient des significations des mots étrangers et de la phrase étrangère SANGRE DE TORO [une approche semblable a été adoptée dans *Miguel Torres, SA c Vins Arterra Canada, division Québec Inc*, 2021 COMC 22 au para 27]. Même si je me trompais, cela ne changerait pas ma conclusion que la marque de commerce de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent, puisque [TRADUCTION] « sang du taureau » (ou des traductions semblables) et un dessin de taureau ne sont pas descriptifs du vin.

[19] En ce qui a trait à la Marque, la traduction de caractères étrangers fournie pour TORO BRAVO dans la Demande est [TRADUCTION] « taureau courageux ». La Requérante fournit des définitions de la traduction espagnole-anglaise pour TORO et BRAVO, ainsi que la définition de BRAVO dans le dictionnaire *The Canadian Oxford Dictionary* (2<sup>e</sup> édition) et le dictionnaire *Petit Robert* (affidavit Lewis, para 5, Pièce D), bien qu'aucune définition pour TORO provenant de ces publications n'est fournie. Dans ses observations écrites, la Requérante observe que le mot TORO figure dans les dictionnaires anglais et est défini par [TRADUCTION] « un taureau employé dans les combats » et que la phrase TORO BRAVO figure également dans les dictionnaires anglais et est définie par [TRADUCTION] « taureau de combat ».

[20] Le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire [*Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65 au para 29] et je reconnais que TORO et TORO BRAVO figurent dans certains dictionnaires, y compris le dictionnaire *Merriam-Webster Online Dictionary*, mais pas tous les dictionnaires. Par exemple, aucune entrée pour TORO ou TORO BRAVO ne figure dans le dictionnaire *The Canadian Oxford Dictionary* (2<sup>e</sup> édition). Cependant, l'inclusion de ces mots dans certains dictionnaires n'indique pas nécessairement dans quelle mesure cette signification est connue aux consommateurs ou si elle est répandue. En effet, les dictionnaires contiennent des entrées pour des mots communs, moins connus et même obscurs [*ATP Athletique et Therapeutique Pharma Inc et ATP Institute Pty Ltd*, 2023 COMC 65 au para 78]. Par conséquent, je n'estime pas que l'inclusion du mot

TORO ou de la phrase TORO BRAVO dans certains dictionnaires anglais soit un facteur déterminant de la question de savoir si le consommateur canadien moyen de vin connaîtrait cette signification ou en serait conscient. Dans le meilleur des cas, je suis prête à accepter que le mot BRAVO soit entré dans le lexique français et anglais. De nouveau, si je me trompais, cela ne changerait pas ma conclusion que la Marque possède un caractère distinctif inhérent, puisque ni [TRADUCTION] « taureau courageux » ni un dessin de taureau n'est descriptif du vin.

[21] Lors de l'audience, la Requérante a fait valoir que l'on doit accorder au mot TORO une portée limitée de protection, en raison de sa référence à l'Espagne, à la région de Toro et à la variété de raisins et du fait que l'image d'un taureau est également un indicateur de l'Espagne. En appui, la Requérante fait référence à des documents, y compris : une entrée Wikipédia pour « Toro, Zamora » l'identifiant comme un village en Espagne connue comme une région de production de vin (Pièce F, affidavit Lewis); un extrait du site Web *winegeeks.com* (Pièce G, affidavit Lewis) indiquant que « Tinta de Toro » est un synonyme de Tempranillo, une variété de raisins à vin cultivés en Espagne; et un article de 2016 de la publication « Wine Enthusiast » (Pièce HH, affidavit Patinios) faisant référence à la région de Toro, à « Tinta de Toro » et à Toro Denominacion de Origen. La Requérante indique également des publicités pour les vins espagnols comportant l'image d'un taureau, y compris un imprimé d'un page Web d'accueil de la LCBO pour les vins espagnols comportant une photo d'une large affiche publicitaire arborant la silhouette d'un taureau (Pièce GG de l'affidavit Patinios). La Requérante note également le refus de M<sup>me</sup> Leblanc, lors de son contre-interrogatoire, de répondre à la question de savoir si elle croyait [TRADUCTION] « que la SAQ emploie le taureau dans ses publicités en général comme symbole de l'Espagne ». Cependant, j'estime que cette preuve n'arrive pas établir que le consommateur moyen de vins attribuerait l'une de ces significations au mot TORO plutôt que de le percevoir simplement comme un mot étranger sans aucune signification établie en français ou en anglais. En ce qui a trait à l'image d'un taureau, même si le taureau est en fait l'animal national de l'Espagne, la preuve versée au dossier n'établit pas que le consommateur moyen serait conscient de cela et je ne suis pas prête à en prendre connaissance d'office.

[22] Il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu'elle devienne connue par sa promotion ou son emploi. Pour démontrer l'emploi et la promotion par l'Opposante de ses marques de commerce, y compris la marque composée SANGRE DE TORO, l'Opposante a produit l'affidavit Leblanc, lequel a fait l'objet d'un contre-interrogatoire. Bien que la preuve aurait pu être plus exhaustive, particulièrement en fournissant plus de preuves quant à la portée ou à l'étendue des documents promotionnels abordés ci-dessous ainsi que des renseignements sur les dépenses publicitaires, selon une lecture équitable de la preuve, je suis prête à conclure que la marque composée SANGRE DE TORO est devenue connue à tout le moins dans une certaine mesure au Canada en liaison avec le vin de l'Opposante. Les parties pertinentes de la preuve de M<sup>me</sup> Leblanc sont les suivantes :

- M<sup>me</sup> Leblanc affirme que le vin de marque SANGRE DE TORO est vendu au Canada depuis juin 1966 et, depuis ce temps, les bouteilles de vin vendues au Canada sous la marque de commerce SANGRE DE TORO ont toujours arboré l'image d'un taureau à côté de la marque de commerce sur l'étiquette (para 16). M<sup>me</sup> Leblanc caractérise l'image d'un taureau et sa liaison avec la marque de commerce SANGRE DE TORO comme une partie intégrante de la marque (para 16).
- Le paragraphe 17 de l'affidavit Leblanc contient des images de bouteilles de vin étiquetées, sous lesquelles sont énumérées des dates variant de 2006 à 2019. Les bouteilles sont décrites comme [TRADUCTION] « arborant en évidence la marque de commerce SANGRE DE TORO avec l'image d'un taureau à côté de la marque de commerce sur l'étiquette ». M<sup>me</sup> Leblanc affirme que ces bouteilles sont représentatives de la façon dont l'Opposante vend ses vins au Canada pour l'année indiquée sous l'image de chaque bouteille représentative.
- Lors de son contre-interrogatoire, on a présenté à M<sup>me</sup> Leblanc une photo d'une bouteille de vin SANGRE DE TORO de 2002 qui ne comprenait pas une image d'un taureau sur l'étiquette. Bien que M<sup>me</sup> Leblanc n'ait pas été en mesure d'expliquer cette incongruité, je n'estime pas que cela mine

nécessairement sa preuve que la marque de commerce SANGRE DE TORO était présentée aux côtés d'un taureau sur les étiquettes de bouteilles pour ces années citées en particulier dans son affidavit (2006 à 2019). Plutôt, cela remet en question la déclaration que SANGRE DE TORO a toujours été présenté aux côtés d'un taureau au Canada pour les années antérieures, particulièrement puisque M<sup>me</sup> Leblanc n'a pas enquêté sur les étiquettes de l'Opposante avant 2006 (contre-interrogatoire Q45).

- La Pièce C est décrite comme une collection de photos de 2016 illustrant les bouteilles de vin arborant en évidence les marques de commerce SANGRE DE TORO avec l'image d'un taureau. M<sup>me</sup> Leblanc affirme que les photos sont représentatives de la façon dont les vins de l'Opposante ont été offerts pour la vente aux Canadiens au fil des années (para 19). Lors de son contre-interrogatoire, M<sup>me</sup> Leblanc a avoué qu'elle n'avait pas pris toutes les photos à la Pièce C et qu'elle ne savait pas qui les avait prises. La Requérente adopte la position que, puisque M<sup>me</sup> Leblanc n'était pas en mesure de confirmer l'identité de la personne qui avait pris les photos ou l'endroit où elles ont été prises, ces photos constituent une preuve inadmissible de la manière dans laquelle ce vin était et est mis en marché au Canada. Cependant, il n'existe aucune exigence relative à la preuve qu'un déposant prenne personnellement les photos qui sont jointes à son affidavit [*Cascades Canada Inc c Wausau Paper Towel & Tissue LLC*, 2010 COMC 176] et, bien que M<sup>me</sup> Leblanc ne soit pas en mesure de confirmer l'endroit où ces photos ont été prises, selon son rôle en tant qu'ambassadrice de la marque, je suis prête à accepter qu'elle était en position de confirmer que ces photos sont représentatives de la façon dont les bouteilles de vin de l'Opposante arborent la marque composée SANGRE DE TORO et dont l'emballage des boîtes peuvent arborer la marque composée SANGRE DE TORO dans les magasins canadiens depuis qu'elle occupe ce poste. De plus, je note que l'une des photos comporte des affiches de la SAQ.
- Les vins SANGRE DE TORO sont vendus dans l'ensemble des provinces canadiennes. Ils sont vendus aux régies des alcools provinciales, puis

vendus aux consommateurs canadiens par des boutiques d'alcool provinciales et privées et aux épiceries et aux restaurants (para 12).

- Les ventes canadiennes annuelles générées par la vente de vins sous la marque SANGRE DE TORO entre 2010 et 2019 sont fournies, avec les ventes totales au cours de cette période dépassant 12 860 000 \$. À l'exception de 2017, les ventes annuelles entre 2010 et 2019 dépassaient 1 000 000 \$ (para 13). La Pièce B est décrite comme un échantillon représentatif de factures indiquant les ventes de vins sous la marque SANGRE DE TORO au Canada (para 14); ces factures sont en date de 2011 à 2019.
- La Pièce F est décrite comme une fiche technique qui est distribuée aux représentants des ventes au Canada et la Pièce G contient des copies d'une revue annuelle produite par l'Opposante pour les années 2011 à 2016 qui est distribuée [TRADUCTION] « par l'effectif de ventes et les boutiques d'alcool ». Ces documents comprennent la référence à des vins arborant la marque composée SANGRE DE TORO. M<sup>me</sup> Leblanc affirme que les vins arborant la marque de commerce SANGRE DE TORO ont reçu des évaluations de plusieurs publications canadiennes et sites Web d'évaluation de vins en ligne et ont également été présentés dans des documents promotionnels et des dépliants de boutiques d'alcool (para 25). La Pièce H contient diverses évaluations de tiers du vin SANGRE DE TORO et un extrait d'un dépliant de la SAQE en date de novembre 2015 annonçant une vente pour les vins SANGRE DE TORO. La marque composée SANGRE DE TORO de l'Opposante est arborée sur les étiquettes de bouteille illustrées dans ces documents.

[23] En ce qui a trait à la Marque, la Demande a été produite pour le fondement de l'emploi projeté. Bien que l'affidavit Patinios établisse que la Marque est employée depuis janvier 2019, cet emploi ne peut faire l'objet d'aucune considération puisqu'il est après la date pertinente pour ce motif d'opposition.

[24] Par conséquent, le premier facteur, lequel est une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis, favorise l'Opposante.

#### Durée d'emploi des marques de commerce

[25] Comme il en a été question ci-dessus, l'Opposante a établi l'emploi antérieur de sa marque composée SANGRE DE TORO (démontrant en particulier des chiffres de ventes remontant à 2010 et des factures remontant à 2011), alors que la Demande est fondée sur l'emploi projeté.

[26] Dans *Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp*, 1988 CanLII 9052 (CAF) [1988] 3 CF 534, la Cour d'appel fédérale confirme que la durée d'emploi d'une marque est un facteur qui doit être pris en compte dans l'évaluation de la confusion :

La période pendant laquelle une marque a été en usage est manifestement un facteur susceptible de faire naître la confusion chez le consommateur quant à l'origine des marchandises ou des services. Par rapport à une marque qui fait son apparition, une marque qui est employée depuis longtemps est présumée avoir fait une certaine impression à laquelle il faut accorder un certain poids. Il est important de se rappeler que le terme « emploi » est défini par la Loi et qu'il a donc un sens particulier.

[27] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

#### Genre des produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[28] Les marques de commerce des deux parties sont destinées à l'emploi en liaison avec le vin. Il existe également la preuve que les vins des parties sont vendus par les mêmes voies de commercialisation, y compris la LCBO. La Requérante, cherchant à distinguer la nature des voies de commercialisation des parties, affirme que les produits des parties sont vendus à des intervalles de prix différents. Cependant, le fait que les produits des parties sont vendus à des intervalles de prix différents n'est pas pertinent pour la question de la confusion [*Bagagerie SA c Bagagerie Willy Ltee* (1992), 45 CPR (3d) 503 (CAF) aux pp 509-510]. Peu importe, puisque la preuve d'emploi de la Requérante est ultérieure à la date pertinente, cela n'a aucune influence dans cette analyse.

[29] En conséquence, ces facteurs favorisent l'Opposante.

### Degré de ressemblance

[30] En tenant compte du degré de ressemblance, l'approche favorisée est de déterminer s'il y a un aspect de chaque marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, au para 64].

[31] J'estime que la combinaison d'un dessin de taureau au-dessus de la phrase SANGRE DE TORO est l'élément frappant de la marque de commerce de l'Opposante.

[32] Dans le même ordre d'idées, pour la Marque de la Requérante, j'estime que la combinaison d'un dessin de taureau au-dessus de la phrase TORO BRAVO comporte son élément frappant.

[33] Il existe un certain degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties dans la présentation puisque les deux comportent un dessin de taureau. Les dessins ne sont pas les mêmes puisque le taureau de la Requérante semble être, comme l'a décrit la Requérante lors de l'audience, un [TRADUCTION] « taureau de combat arqué en anticipation à faire un virage », alors que le dessin de l'Opposante illustre un taureau bondissant. Malgré tout, les dessins sont tout de même plutôt semblables dans leur style (dessin d'un corps complet réaliste), leur échelle et leur placement (positionnés au-dessus des éléments nominaux des marques). Le mot TORO figure également dans les marques des deux parties, mais son impact visuel diffère en raison de la position du mot dans chaque marque : il est placé en premier dans la marque TORO BRAVO de la Requérante, mais en dernier dans la marque SANGRE DE TORO de l'Opposante. Ces deux éléments nominaux dans les marques des parties sont également présentés dans des polices différentes.

[34] En ce qui a trait au degré de ressemblance dans le son, les deux marques de commerce contiennent des phrases comportant des mots en espagnol, y compris le mot TORO. Cependant, comme l'a remarqué la Requérante, cet élément est prononcé en premier dans la Marque de la Requérante, mais en dernier dans la marque de commerce de l'Opposante. Cela atténue l'impact du mot commun et la ressemblance générale dans le son.

[35] En ce qui a trait aux idées suggérées par les marques de commerce des parties, comme il a été souligné ci-dessus, je ne suis pas en mesure de conclure que les consommateurs des produits des parties reconnaîtraient les significations espagnoles distinctes attribuables aux marques des parties, particulièrement puisque la preuve n'établit pas que le consommateur moyen des vins des parties (ou une partie importante des consommateurs des parties) serait en mesure de lire et de comprendre l'espagnol. La Marque de la Requérente pourrait être perçue comme possédant une certaine connotation élogieuse puisqu'elle contient le mot BRAVO. Les marques des parties seraient probablement considérées comme ayant une certaine similarité dans les idées suggérées dans la mesure que les deux comportent un dessin de taureau et le mot TORO (que l'un reconnaisse ou non que TORO signifie taureau en anglais).

[36] Bien que je reconnaisse qu'il existe des différences entre les marques de commerce des parties dans leur totalité, j'estime tout de même qu'il existe un certain degré de ressemblance entre elles, particulièrement dans la présentation et dans les idées suggérées, en raison de la présence d'un dessin de taureau dans une présentation et une position semblables dans les marques des deux parties. La présence du mot commun TORO dans les phrases des marques des parties contribue également à leur ressemblance, bien que ce soit à un degré moindre puisque ce mot est présent dans des positions différentes dans les marques des parties.

#### Circonstance de l'espèce – état du registre et état du marché

[37] La preuve de l'état du registre favorise un requérant lorsqu'il peut être démontré que la présence d'un élément commun dans les marques inciterait les consommateurs à porter une plus grande attention aux autres caractéristiques de ces marques et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327 au para 42]. Les déductions concernant l'état du marché peuvent être tirées de ces éléments de preuve dans deux situations : lorsqu'un grand nombre d'enregistrements de tiers pertinents sont trouvés ou lorsqu'il y a preuve d'emploi commun dans le marché des marques d'une tierce partie pertinente [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd*, 1992 CanLII 14792 (CAF), 43 CPR (3d) 349; *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, précitée aux para 41 à 46;

et Cie Gervais Danone c Astro Dairy Products Ltd, 1999 CanLII 7656 (CF), 87 CPR (3d) 262].

[38] Dans le cadre de la preuve de la Requérente, M<sup>me</sup> Lewis a mené une recherche pour les enregistrements de marques de commerce canadiennes contenant le mot TORO dans les classes de Nice 32 et 33. Excluant les enregistrements appartenant à l'Opposante, la recherche a relevé seulement sept enregistrements (reproduits ci-dessous) comportant le mot TORO, appartenant à trois parties différentes, en liaison avec le vin :

Marque de commerce	Propriétaire	Produits
CONCHA Y TORO (LMC575,413)	Vina Concha Y Toro S.A. NVA	[TRADUCTION] Vins
CONCHA Y TORO (LMC541,794)		
GRAN RESERVA CONCHA Y TORO & Dessin (LMC1038107; LMC1038105; LMC1032514)		[TRADUCTION] Vins et vins mousseux
		
TORO	Grupo Osborne, SA	[TRADUCTION] [...] boissons alcoolisées, notamment vin et brandy.
TORO LOCO	Maison des Futailles	Vin.

[39] Les trois enregistrements GRAN RESERVA CONCHA Y TORO & Dessin comportent le même dessin, bien que ce soit avec des revendications de couleurs différentes, et comprennent un dessin de taureau. J'estime que celles-ci sont particulièrement pertinentes, puisqu'elles partagent à la fois un dessin illustrant un taureau et un énoncé incluant le mot TORO, comme c'est le cas avec les marques des parties.

[40] M<sup>me</sup> Lewis a également mené des recherches pour des enregistrements contenant 1) le mot BULL et 2) un dessin de taureau, les deux dans les classes de Nice 32 et 33. Je n'estime pas que les résultats de la recherche contenant le mot BULL soient significatifs compte tenu de ma conclusion que le consommateur moyen des

produits des parties ne saurait pas que la signification anglaise du mot espagnol TORO est taureau et compte tenu de la plus grande pertinence des marques combinant le dessin d'un taureau avec le mot TORO, lesquels sont communs aux marques de commerce en question. En ce qui a trait aux dessins de taureau, la recherche de M<sup>me</sup> Lewis pour les enregistrements comportant cet élément a relevé 29 résultats (bien que deux fassent référence aux bulldogs, plutôt qu'aux taureaux) au nom de 12 parties différentes. Certains de ces dessins sont destinés à l'emploi en liaison avec des produits différents comme des boissons non alcoolisées ou comportent des dessins de taureau très différents. Par exemple, la marque de commerce ANGUS THE BULL & Dessin (LMC630,713) comporte un dessin de taureau intégré à la lettre « G » du mot ANGUS; dans la marque de commerce VINO VERMOUTH DELLA CASA MARTINI & Dessin (LCD10126), le dessin d'un taureau est à peine visible à l'intérêt d'un dessin d'armoiries; et LMC1080093 comporte seulement la tête d'un taureau. Notamment, aucun des résultats de la recherche pour un dessin d'un taureau ne comporte un dessin de taureau associé au mot TORO (dans une phrase ou seul), une combinaison que j'estime comme de loin plus pertinente puisqu'elle est commune aux deux parties en l'espèce.

[41] En ce qui a trait à l'état du marché, par l'entremise de l'affidavit Patinios, la Requérante indique des vins avec une image de marque incorporant le mot TORO, le mot anglais BULL, des dessins de taureau et des combinaisons de ceux-ci. Pour appuyer l'emploi dans le marché, M. Patinios inclue les résultats de recherches du site Web de la LCBO (de 2020), des photos prises aux boutiques de la LCBO (de 2020), des captures d'écran de diverses régies des alcools provinciales, y compris la SAQ, la LCBO, la Nova Scotia Liquor Corporation (NSLC), la Alcool New Brunswick Liquor (ANBL) et la PEI Liquor Control Commission (lesquelles ont toutes été prises ou imprimées après la date pertinente du 30 octobre 2017), des imprimés de divers autres sites Web et des chiffres de ventes obtenus de la LCBO et de la British Columbia Liquor Distribution Branch (BCLDB). L'Opposante, dans ses observations écrites, observe qu'en grande partie cette preuve doit être ignorée comme étant inconcluante, non fiable ou inadmissible à titre de oui-dire.

[42] Bien que des parties particulières de cette preuve seront abordées ci-dessous, en ce qui a trait aux captures d'écran et aux imprimés présentant des images de vins de tiers sur divers sites Web de régies des alcools provinciales, compte tenu de la nature officielle de ces entités en tant qu'entreprises gouvernementales, je suis prête en général à accepter qu'elles puissent être invoquées comme preuve de l'existence de ces sites Web et comme preuve de la véracité de leur contenu [une approche semblable a été adoptée par le registraire dans *Arterra Wines Canada, Division Quebec, Inc c Lidl Stiftung & Co, KG, 2022 COMC 199*]. Cela étant dit, ils n'établissent pas l'étendue des ventes des vins présentés sur ces sites Web et ils n'établissent pas pendant combien de temps ces produits ont été présentés sur les sites respectifs. Je suis également prête à accepter les chiffres de ventes obtenus par la Requérante auprès de la LCBO et de la BCLDB puisqu'elles proviennent d'une source officielle.

[43] Au paragraphe 100 de ses observations écrites, la Requérante fournit un tableau résumant [TRADUCTION] « l'état du marché à chacune des dates pertinentes ». La partie du tableau associée à ce motif d'opposition est reproduite ci-dessous. Des images des étiquettes pour tous les produits cités dans le tableau sont fournies à l'affidavit Patinios :

Date pertinente	Nombre de marques et d'étiquettes de vin différentes	Nombre de propriétaires différents
Date de production en droit le 30 octobre 2017	TOTAL = 24 Toro Loco (1) Torrao (2) Concha Y Toro (17) Toro Terra D'Uro Finca La Rana (1) Bulls' Blood (1) Toro Elias Mora (1) Toro – San Roman (1)	7

[44] L'étiquette de la marque TORO LOCO (pour laquelle il y a un enregistrement pour la marque nominale) arbore l'image d'un style d'un taureau d'un style réaliste au-dessus des mots TORO LOCO d'une manière semblable à celle des marques des parties (illustrée à la Pièce 6 au contre-interrogatoire Leblanc). M. Patinios affirme qu'il est conscient que son produit est offert pour la vente au Canada depuis plus d'une décennie, qu'il a réalisé d'importantes ventes en Nouvelle-Écosse et au Québec et qu'il

est également disponible pour la vente à Terre-Neuve, en Saskatchewan, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard (affidavit Patinios, para 19). En appui, il joint une capture d'écran du 30 août 2020 du site Web de la NSLC présentant une bouteille de vin de marque TORO LOCO à côté d'une bouteille du vin de l'Opposante arborant la marque composée SANGRE DE TORO. Également jointe est une capture d'écran du site Maison des Futailles, la propriétaire inscrite de l'enregistrement TORO LOCO; la capture d'écran semble être en date du 23 mars 2016 et indique [TRADUCTION] « Toro Loco, le vin espagnol n° 1 au Canada! » (Pièce I). De plus, M<sup>me</sup> Leblanc (lors de son contre-interrogatoire) a reconnu qu'elle avait vu l'étiquette de vin Toro Loco auparavant et qu'elle croit qu'il était vendu dans les épiceries et les dépanneurs, à tout le moins au Québec, bien qu'elle ne sache pas pendant combien de temps (Q110).

[45] Même si je devais accepter la déclaration de M. Patinios que la marque TORO LOCO est vendue au Canada depuis une décennie et donner un certain poids à la déclaration qu'il y a eu [TRADUCTION] « d'importantes ventes » en Nouvelle-Écosse et au Québec, j'estime que la preuve est insuffisante pour démontrer que ce produit a été vendu ou annoncé au Canada à une envergure telle que les consommateurs le connaîtraient. L'imprimé du site Web de la Maison des Futailles citant TORO LOCO comme le vin espagnol n° 1 au Canada constitue du oui-dire qui ne peut pas être invoqué comme preuve de la véracité de son contenu. La déclaration de M<sup>me</sup> Leblanc selon laquelle elle a vu l'étiquette de produit auparavant n'aide pas à établir à quel point le produit était connu par les consommateurs, ou consommé par ceux-ci, à la date pertinente ou à toute autre date. L'imprimé de la NSLC présentant le produit TORO LOCO est en date d'août 2020, ce qui est après la date pertinente, mais, peu importe, comme il a été souligné ci-dessus, ce type d'imprimé n'établit pas l'étendue des ventes d'un quelconque produit et n'établit pas la période pendant laquelle il a été présenté sur ce site Web.

[46] Je n'estime pas que les autres vins de tiers cités sont particulièrement utiles pour la Requérante. L'étiquette de la marque TORRAO partage un dessin de taureau avec les marques de commerce des parties, mais pas le mot TORO comme élément d'une

phrase espagnole. De plus, le mot TORRAO est arboré sur l'emballage de produit avec une disposition frappante des lettres « RR » qui se démarque dans cette marque de commerce; cela n'est pas présent dans les marques des parties. Peu importe, j'estime que la preuve du marché concernant le vin de marque TORRAO n'aide pas de façon importante la Requérante puisqu'il n'est pas clair dans quelle mesure ce produit était connu des consommateurs au Canada à la date pertinente pour ce motif.

[47] En ce qui a trait à la marque « Concha Y Toro », la preuve (y compris les photos illustrant les étiquettes de produits et plusieurs années de ventes du produit de la part de la LCBO et de la BCLDB) indique que CONCHA Y TORO a une forte présence à titre de marque maison dans le marché. Cependant, les étiquettes de produit fournies ne comportent pas un dessin de taureau. Notamment, il n'y a aucune preuve du marché démontrant l'emploi de l'une des marques déposées GRAN RESERVA CONCHA Y TORO & Dessin, lesquelles comportent un dessin de taureau.

[48] Les autres marques de tiers citées ont une apparence bien différente de celle des marques des parties. Par exemple, les étiquettes de vin Toro Elias Mora et Toro – San Roman ne comportent pas un dessin de taureau, alors que Toro Terra D'uro Finca La Rana comprend un dessin de taureau très différent et l'étiquette Bull's Blood ne comprend pas le mot TORO.

[49] D'ailleurs, je note que la preuve de la Requérante comprend également une référence à d'autres vins de tiers que j'estime comme étant plus pertinents, puisqu'ils contiennent la combinaison d'un dessin de taureau et d'une phrase comprenant le mot TORO, à savoir Bodega Toro Centenario, Il Toro, Toro de Piedra et Pata Negra Roble Toro. Bien que la preuve indique qu'il y ait à tout le moins une certaine coexistence commerciale avec ces marques de tiers, celle-ci se trouve après la date pertinente pour ce motif d'opposition. En effet, la Requérante dans son tableau sommaire (dans ses observations écrites) indique que ces produits de tiers entrent en jeu à compter de la date pertinente pour le motif fondé sur l'article 12(1)d).

[50] En général, je n'estime pas que cette circonstance de l'espèce appuie de façon importante la Requérante à la date pertinente pour ce motif.

Conclusion concernant le motif fondé sur l'article 16(1)a)

[51] Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la probabilité de confusion entre la Marque et la marque composée SANGRE DE TORO de l'Opposante est en parfait équilibre entre une conclusion de confusion et d'absence de confusion. Puisque le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques incombe à la Requérante, je dois trancher à l'encontre de la Requérante.

[52] J'arrive à cette conclusion puisque, lorsque l'on évalue les marques de commerce parties, compte tenu de la combinaison du mot TORO dans les phrases espagnoles des marques des parties et d'un dessin de taureau semblable (particulièrement dans le style et le placement), il existe un certain degré de ressemblance entre elles, particulièrement dans la présentation. Bien que la Requérante ait fourni une certaine preuve du marché d'étiquettes de vin de tiers partageant ces deux éléments, il est difficile d'évaluer dans quelle mesure elles étaient dans le marché à la date pertinente pour ce motif d'opposition. En arrivant à cette décision, j'ai également considéré l'étendue dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante est connue et sa période d'emploi, le chevauchement dans les produits et le potentiel de chevauchement dans les voies de commercialisation.

[53] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est accueilli.

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

[54] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable puisque, en contravention à l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque crée de la confusion avec les enregistrements de l'Opposante pour les marques de commerce SANGRE DE TORO (LMC164,805) et GRAN SANGRE DE TORO (LMC691,500), les deux employées en liaison avec le vin.

[55] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[56] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que ces enregistrements existent [*Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et l'une des marques de commerce déposées de l'Opposante.

[57] Dans l'évaluation de la question de confusion, je me concentrerai sur l'enregistrement n° LMC164,805 pour SANGRE DE TORO puisque j'estime que cette marque de commerce représente le meilleur argument de l'Opposante dans le cadre de ce motif. Si l'Opposante ne réussit pas à faire valoir qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et cet enregistrement, elle n'obtiendra pas gain de cause en ce qui concerne l'enregistrement GRAN SANGRE DE TORO.

[58] Dans cette analyse, je considère que l'emploi de la marque composée SANGRE DE TORO constitue l'emploi de la marque nominale SANGRE DE TORO.

[59] En ce qui a trait au caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties, semblable à mon analyse dans le cadre du motif d'opposition fondé sur l'article 16, j'estime que les deux marques de commerce possèdent un caractère distinctif, puisqu'elles seraient perçues par le consommateur moyen des produits comme étant formées de phrases et de mots étrangers. Cependant, la Marque de la Requérante comprend également un élément figuratif qui renforce le caractère distinctif inhérent général. En ce qui a trait à l'étendue dans laquelle les marques sont devenues connues, compte tenu de la date pertinente ultérieure, la preuve de l'emploi de la Marque de la Requérante, lequel a commencé en janvier 2019, peut être considérée. À cet égard, les parties pertinentes de l'affidavit Patinios sont les suivantes :

- La Pièce A contient une circulaire de nouveaux produits de la LCBO envoyée aux magasins de la LCBO annonçant le lancement du vin TORO BRAVO. La date de lancement indiquée pour le produit est le 15 janvier 2019.

- La Pièce CC contient des données de ventes mensuelles de la LCBO (nombre actuel de caisses vendues) pour les vins TORO BRAVO de janvier à décembre pour 2019, en 2020 et une partie de 2021. Dionysus achète les données de rapport de ventes de la LCBO chaque année et les renseignements fournis dans cette pièce proviennent de ces rapports (para 79).
- Le lancement pour la vente de TORO BRAVO a été [TRADUCTION] « très réussi » et lors des prix annuels de la LCBO en été 2019, la LCBO a accordé au vin rouge TORO BRAVO [TRADUCTION] « Meilleur lancement de nouveau produit de vin » (para 80). M. Patinios indique que, en 2019, il y a eu des ventes de TORO BRAVO de plus de 3 300 caisses au Manitoba (à compter de mai) avec les ventes dépassant 1 000 caisses à la fin d'août 2019 et qu'il y a également eu des ventes de vin TORO BRAVO en Alberta, en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard (bien que plus de renseignements sur la quantité des ventes ne sont pas fournis).
- Je note que selon la Pièce CC, pour le produit TORO BRAVO Tempranillo Merlot, le nombre total de caisses vendues en Ontario a dépassé 100 000 caisses annuellement en 2019 et 2020.
- La Pièce CC contient également les données de ventes de la LCBO (nombre actuel de caisses vendues) pour les vins SANGRE DE TORO de l'Opposante pour 2019 et 2020 et un tableau des ventes de la LCBO pour les vins SANGRE DE TORO de l'Opposante de 2011 à 2019. Compte tenu de la source de cette preuve, et en l'absence d'un contre-interrogatoire ou d'une preuve du contraire de la part de l'Opposante, je suis prête à l'accepter. Ces données indiquent que les ventes des caisses des vins SANGRE DE TORO de l'Opposante ont continuellement été plus faibles que celles des vins TORO BRAVO, représentant approximativement 1/10 du volume du vin TORO BRAVO de la Requérante vendu dans la LCBO à elle seule (en 2019 et en 2020).
- Les vins TORO BRAVO de la Requérante ont été lancés à un prix de détail de 7,95 \$ et sont donc considérés comme [TRADUCTION] « offerts à un prix

standard », alors que les vins de SANGRE DE TORO de l'Opposante se vendent à un prix de détail à partir de 13,95 \$ et sont donc définis comme [TRADUCTION] « haut de gamme » par la LCBO et traités comme une catégorie séparée (para 87).

- M. Patinios affirme que TORO BRAVO était le vin espagnole n° 1 en ventes en Ontario dès la journée qu'il est arrivé sur les étagères jusqu'à ce jour en grande partie en raison d'un article du *Toronto Star* en date du 24 janvier 2019 par Carolyn Evans Hammond où elle a donné une note de 96 points à Toro Bravo. M. Patinios indique qu'une note si élevée est rare pour un vin dans la catégorie de prix standard (faible valeur) et que les consommateurs ont été attirés par TORO BRAVO et voulaient l'acheter puisqu'il était à un prix standard avec une note haute de gamme pour la qualité (para 84).
- La Pièce EE est une copie de l'article du *Toronto Star* susmentionné du 24 janvier 2019 intitulé [TRADUCTION] « Ce vin rouge de moins de 8 \$ est si bon qu'il disparaîtra des étagères de la LCBO ».
- La Pièce FF est composée de six articles supplémentaires trouvés en ligne en date de janvier 2019 à octobre 2020 faisant référence à la marque TORO BRAVO. Trois de ces articles proviennent du *Toronto Star* et l'un est du *Globe and Mail*. Bien qu'aucune preuve concernant la portée de la circulation de ces articles n'est fournie, je suis prête à prendre connaissance d'office du fait que le *Toronto Star* et le *Globe and Mail* ont une vaste circulation au Canada [*Milliken & Co c Keystone Industries (1970) Ltd* (1986), 12 CPR (3d) 166 (COMC), aux pp 168 et 169].

[60] Je n'estime pas que la preuve du caractère distinctif acquis favorise de façon importante l'une ou l'autre partie. La preuve de l'Opposante (en particulier fournissant dix années de ventes et des factures représentatives) présente plusieurs années de ventes maintenues du vin associé à la marque de commerce SANGRE DE TORO et une certaine activité promotionnelle (dont l'étendue n'est pas facilement discernable), alors que la preuve de la Requérante démontre qu'elle est entrée dans le marché bien

plus tard, mais a depuis profité d'un volume de ventes très élevé et de critiques élogieuses figurant dans deux publications ayant une circulation répandue au Canada.

[61] Tout compte fait, j'estime que le premier facteur, lequel est une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis, favorise la Requérante, mais seulement légèrement.

[62] En ce qui a trait à la période d'emploi des marques de commerce, ce facteur favorise l'Opposante. À la fois le genre des produits et la nature du commerce favorisent l'Opposante, puisque les deux parties vendent des vins qui peuvent, à tout le moins en Ontario, être retrouvés dans les mêmes magasins. Je n'estime pas que le fait que les vins associés à la Marque sont offerts à un prix inférieur influence cette conclusion.

[63] Dans l'évaluation du degré de ressemblance, je note que l'enregistrement de l'Opposante est uniquement composé de la phrase SANGRE DE TORO. J'estime que l'élément frappant de la marque de l'Opposante est la phrase SANGRE DE TORO dans son ensemble. En ce qui a trait aux idées suggérées par les marques des parties, pour les raisons établies dans mon analyse du facteur relatif à l'article 6(5)a) dans le cadre du motif fondé sur l'article 16, je ne suis pas en mesure de conclure que les consommateurs reconnaîtraient les significations espagnoles distinctes attribuables aux marques des parties. Plutôt, le consommateur moyen considérerait les marques des parties comme des phrases étrangères sans aucune signification particulière ou identifiable.

[64] Lorsqu'elles sont prononcées, il n'existe pas un degré très élevé de ressemblance entre les marques des parties puisque, comme il a été souligné ci-dessus, l'unique élément commun est TORO, lequel figure comme le premier mot dans la Marque de la Requérante (TORO BRAVO), mais comme dernier mot dans la marque de commerce de l'Opposante (SANGRE DE TORO), atténuant l'impact de l'élément commun. Dans le même ordre d'idées, il n'existe pas un degré très élevé de ressemblance dans la présentation entre les marques des parties. Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante.

[65] L'Opposante affirme que, bien que son enregistrement couvre seulement les mots SANGRE DE TORO, la preuve démontre clairement que l'Opposante a employé sa marque de commerce en combinaison avec la représentation d'un taureau. Puisque la preuve de l'Opposante n'indique pas beaucoup d'années d'emploi constant de la marque SANGRE DE TORO en étroite liaison avec le dessin de taureau, j'estime qu'il s'agit d'une circonstance de l'espèce pertinente aidant l'Opposante dans une mesure restreinte. Cependant, même si je me trompais en arrivant à cette conclusion, je note que cela n'influencerait pas ma conclusion ultime quant à ce motif d'opposition.

[66] Une autre circonstance de l'espèce à analyser dans le cadre de ce motif est l'état du marché. Compte tenu de la date pertinente ultérieure pour ce motif d'opposition, j'estime que la preuve de la Requérante de l'état du marché aide la Requérante dans la mesure qu'elle établit qu'il existe clairement un certain emploi commercial de marques de tiers partageant le mot TORO, ainsi que le mot TORO et un dessin de taureau, en liaison avec les vins. J'arrive à cette conclusion nonobstant le fait que la preuve n'établit pas l'étendue de l'emploi de l'ensemble des marques de tiers citées et que la jurisprudence concernant l'état du registre et l'état du marché pointe en général vers un nombre plus élevé de marques requis afin de tirer des conclusions quant à l'état du registre et du marché.

[67] Comme circonstance de l'espèce finale dont il faut tenir compte dans cette analyse, il y a l'allégation de cas actuels de confusion entre les marques des parties. L'Opposante adopte la position que cette preuve démontre une confusion réelle. À cette fin, les paragraphes pertinents de l'affidavit Leblanc sont reproduits ci-dessous.

M<sup>me</sup> Leblanc atteste de ce qui suit :

[TRADUCTION]

27. Après le lancement du vin TORO BRAVO au Canada, en mai 2019, j'ai visité quelques boutiques LCBO à Toronto pour faire la promotion du vin Sange de Toro Tempranillo. Au cours de ma visite au LCBO situé au 1230, rue Dundas-Ouest, où nous avons fait une dégustation de vin avec 9 employés, ainsi qu'au cours de ma visite du LCBO situé au 10, carré Scrivener, l'une des plus importantes boutiques de la LCBO et où nous avons fait une dégustation de vin avec 20 employés, j'ai eu des discussions avec plusieurs employés qui pensaient que TORO BRAVO est une marque produite par Miguel Torres.

28. Malgré mon affirmation que TORO BRAVO n'est pas une marque produite par Miguel Torres, je suis devenu très préoccupé par l'impact de la marque TORO BRAVO sur la marque et la réputation de SANGRE DE TORO. Si les employés de la LCBO qui connaissent en général l'industrie du vin croient que le vin TORO BRAVO est une marque produite par Miguel Torres, il est plus que probable que le grand public, qui en sait en général encore moins au sujet de l'industrie du vin, soit tout aussi trompé, voire plus.

29. Le niveau de ventes pour le Sangre de Toro Tempranillo, Rose et Verdejo, confirme encore plus mon opinion que le public associe le vin TORO BRAVO à Miguel Torres. Dans le commerce du vin, lorsque vous offrez au public une nouvelle gamme de vins qui complète les vins que vous vendez déjà avec des variétés de raisins et des couleurs de vins différentes, un producteur de vin perdra (rarement) des ventes ou demeurera au même niveau que l'offre originale. Dans ce cas, les ventes étaient très faibles et bien en dessous de celles du vin Sangre de Toro original, ce qui est très inhabituel.

30. Le fait que le vin TORO BRAVO a été lancé presque en même temps que le Toro Tempranillo, Rose et Verdejo, et qu'il était offert en vente à un prix beaucoup plus bas a probablement mené les consommateurs à croire qu'il s'agissait d'une nouvelle offre de Miguel Torres compte tenu de la présentation en évidence de l'image d'un taureau sur l'étiquette de vin TORO BRAVO...

[68] La Requérante affirme que la preuve de M<sup>me</sup> Leblanc est inadmissible puisque les réflexions des employés de la LCBO non nommés constituent du ouï-dire, et je suis d'accord. Peu importe, ce cas allégué de confusion n'est pas suffisamment détaillé et ne semble même pas faire référence à un cas allégué de confusion par un consommateur des produits. De plus, même si M<sup>me</sup> Leblanc fournit son opinion personnelle quant à la probabilité de confusion alléguée entre la Marque et la marque de commerce SANGRE DE TORO de l'Opposante, j'ai ignoré ces parties de sa preuve puisque, en bout de compte, il revient au juge des faits de faire cette détermination. Pareillement, j'ai ignoré la théorie de M<sup>me</sup> Leblanc quant à la raison pour les faibles ventes des vins de l'Opposante subséquentement au lancement du vin TORO BRAVO & Dessin de la Requérante en janvier 2019. Il vaut également souligner que, selon les données de la LCBO jointes à l'affidavit Patinios (Pièce CC), les vins SANGRE DE TORO de l'Opposante (tenant compte de l'ensemble des types de vins vendus sous la bannière, c.-à-d. tempranillo, garnacha, verdejo) ont vendu constamment des quantités beaucoup plus faibles de caisses (moins de 10 000) annuellement à la LCBO depuis 2011.

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

[69] Après avoir examiné toutes les autres circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties dans le cadre de ce motif d'opposition. En particulier, la preuve d'emploi de la Marque de la Requérante commençant en janvier 2019, le degré de ressemblance et la preuve de l'état marché aident à faire pencher la balance en faveur de la Requérante.

[70] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f)**

[71] L'Opposante a fait valoir que, à la date de production de la demande, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par la demande, à savoir les vins, en raison des droits antérieurs de l'Opposante par rapport aux marques de commerce SANGRE DE TORO et GRAN SANGRE DE TORO, lesquelles avaient été employées et enregistrées bien avant la demande de la Requérante et qui avaient également été employées avec l'illustration d'un taureau.

[72] L'article 38(2)f) de la Loi porte sur le droit de la Requérante d'employer sa marque de commerce (c'est-à-dire conformément aux lois fédérales pertinentes et aux autres obligations juridiques), contrairement au droit d'un requérant d'enregistrer sa marque de commerce (relativement à la marque de commerce d'une autre personne, conformément à l'article 16 de la Loi). À mon avis, le simple fait de faire valoir qu'une marque de commerce visée par une demande créait de la confusion avec une marque de commerce employée ou enregistrée auparavant ne constitue pas un fait qui peut étayer un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f) [voir *DCK Concessions Limited c Hong Xia ZHANG*, 2022 COMC 200 et *Smarte Carte, Inc c Sandals Resorts International 2000 Inc*, 2023 COMC 67 pour des conclusions semblables]. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

### **AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION**

[73] Puisque j'ai abordé trois motifs d'opposition et que l'un d'eux a été tranché en faveur de l'Opposante, je n'évaluerai pas le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif.

### **DÉCISION**

[74] 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 la Demande selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

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

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

Révisé par  
Cassandra Choquette Sauvageau

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2023-09-19

## **COMPARUTIONS**

**Pour l'Opposante :** Aucune comparution

**Pour la Requérante :** Adam Tracey

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** Aventus IP Law LLP

**Pour la Requérante :** Moffat & Co.