



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

**Référence** : 2024 COMC 39

**Date de la décision** : 2024-03-01

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

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

**Opposante** : Hi Wines Ltd.

**Requérante** : Pur Pharmaceuticals Limited

**Demande** : 1860654 pour HI & UMLAUT ARC Dessin

### **INTRODUCTION**

[1] Hi Wines Ltd. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce HI & UMLAUT ARC Dessin (la Marque), représentée ci-dessous, qui fait l'objet de la demande n° 1860654 produite par Pur Pharmaceuticals Limited (la Requérante) :



[2] La Marque est visée par la demande en liaison avec des boissons alcoolisées et non alcoolisées contenant du cannabis non psychoactif ou du chanvre non psychoactif (les Produits), dont la liste complète est jointe à l'Annexe A.

[3] L'opposition est basée sur les motifs selon lesquels la demande a été produite de mauvaise foi, sur l'absence de droit à l'enregistrement de la Marque, sur l'absence de caractère distinctif et sur l'absence de droit à l'emploi de la Marque. Tous les motifs sont fondés sur la probabilité de confusion alléguée avec la marque de commerce HI! de l'Opposante (la Marque de commerce de l'Opposante) qui, selon l'Opposante, est employée au Canada depuis 2007 avec des vins (les Produits de l'Opposante).

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l'opposition.

### **LE DOSSIER**

[5] La demande d'enregistrement de la Marque a été produite le 2 octobre 2017 et a été annoncée aux fins d'opposition le 25 mars 2020.

[6] Le 25 septembre 2020, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, dans sa version modifiée le 17 juin 2019 (la Loi).

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

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Olivier Pasquini, daté du 30 juin 2021 (l'Affidavit Pasquini). À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit d'Anthony Joel Capin, daté du 1<sup>er</sup> novembre 2021 (l'Affidavit Capin). Aucun contre-interrogatoire n'a été mené.

[9] Seule la Requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

## **APERÇU DE LA PREUVE**

### ***La preuve de l'Opposante – Résumé de l’Affidavit Pasquini***

[10] M. Pasquini est le fondateur et PDG de l'Opposante. Le contenu de son affidavit est basé sur les connaissances personnelles de M. Pasquini et sur les renseignements contenus dans les procès-verbaux de l'Opposante, auxquels il a régulièrement accès en raison de ses fonctions [aux para 1 et 3].

[11] Les paragraphes 8 à 18 de l’Affidavit Pasquini décrivent, notamment, l’histoire de l’Opposante et de ses produits à l’extérieur du Canada et ne sont pas pertinents pour la présente procédure. Je note également que plusieurs pièces de l’Affidavit Pasquini ainsi que des déclarations faites par M. Pasquini sont soit non datées, soit postérieures aux dates pertinentes dans la présente procédure et ne sont donc d’aucune utilité pour l’Opposante.

[12] En ce qui concerne l’emploi par l’Opposante de la marque de commerce de l’Opposante au Canada, l’Affidavit Pasquini contient les déclarations et pièces suivantes :

- L’Opposante distribue et vend du vin sous la marque de commerce de l’Opposante au Canada depuis 2007. Au départ, les ventes étaient faites à la Régie des alcools de l’Ontario (la LCBO) par l’intermédiaire de la société de distribution DIVA Spirits, Sarl [para 20]. Un bon de commande pour les Produits de l’Opposante à la LCBO en 2007 est joint comme Pièce OP-5.
- Depuis 2007, les produits de l’Opposante ont été vendus dans environ 146 endroits en Ontario [para 23, Pièce OP-8].
- Les chiffres d’affaires annuels des Produits de l’Opposante réalisés au Canada pour les années 2015 à 2020 s’élevaient à plus de 700 000 \$ canadiens [para 25].

[13] Les paragraphes 26 à 37 de l’Affidavit Pasquini traitent des projets de l’Opposante d’étendre ses gammes de produits au Canada, des détails sur le portefeuille de marques de commerce internationales pour la Marque de commerce de

l'Opposante et de l'opinion de M. Pasquini sur la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. Étant donné que M. Pasquini ne s'est pas qualifié d'expert, je ne suis pas prêt à accorder un quelconque poids à ses opinions sur les questions de fait et de droit à trancher par le registraire dans cette procédure. Dans l'ensemble, j'estime qu'aucun de ces éléments de preuve n'aide l'Opposante dans cette procédure et, par conséquent, aucun poids ne sera accordé aux paragraphes 26 à 37 de l'Affidavit Pasquini.

### ***La preuve de la Requérante – Résumé de l'Affidavit Capin***

[14] M. Capin est le fondateur, unique propriétaire, administrateur et PDG de la Requérante, ainsi qu'un actionnaire majoritaire et Secrétaire de la société de vins et spiritueux Dover Enterprises (Dover) [aux para 1 et 2]. En raison de ses fonctions chez la Requérante et chez Dover, M. Capin a une connaissance directe des Produits de la Requérante et [TRADUCTION] « connaît et maîtrise le secteur des vins et spiritueux au Canada » [para 4].

[15] L'Affidavit Capin contient, notamment, les déclarations et pièces suivantes :

- En 2015, la Requérante a entamé des discussions avec Dover en vue d'autoriser la Marque pour l'emploi de Dover en liaison avec des spiritueux infusés de chanvre [para 8].
- En mars 2018, la LCBO a délivré un certificat d'analyse à Dover pour que la vodka infusée de chanvre puisse être offerte en portant la Marque [para 10, Pièce AP-1].
- La Requérante n'avait aucune connaissance de l'Opposante ou d'un quelconque produit de l'Opposante avant la production de la demande d'enregistrement pour la Marque [para 13].
- Une liste de marques de commerce comprenant l'élément nominal « hi » ou « high » en liaison avec des vins, des spiritueux et des produits connexes de la classification de Nice 33 est jointe comme Pièce AP-6 [para 28].

[16] Une partie importante de l’Affidavit Capin contient les opinions de M. Capin sur la preuve de l’Opposante, l’industrie des boissons alcoolisées au Canada et l’absence probable de confusion sur le marché, ce qui n’aide pas la Requérante et, pour la même raison que celle avancée concernant les opinions de M. Pasquini, ne se verra accorder aucun poids.

## **REMARQUES PRÉLIMINAIRES**

### ***La preuve des parties***

[17] Pour parvenir à ma décision, j’ai examiné toute la preuve au dossier. Toutefois, je ne discute que des parties de la preuve directement pertinentes à mes conclusions.

[18] À cet égard, comme il est indiqué ci-dessus dans le résumé de la preuve des parties, j’estime qu’une grande partie de la preuve produite par les deux parties a peu de valeur probante.

### ***Admissibilité de l’Affidavit Pasquini***

[19] Dans ses observations écrites, la Requérante a fait valoir que l’Affidavit Pasquini ne devait pas être considéré comme un élément de preuve étant donné que la Requérante a, à deux reprises, demandé un contre-interrogatoire de M. Pasquini, une fois auprès de l’ancien avocat de l’Opposante et une fois auprès de l’actuel avocat, mais qu’aucun contre-interrogatoire n’a été mené.

[20] Cependant, le dossier de cette procédure montre que la Requérante a obtenu plusieurs prolongations de délai pour mener et achever le contre-interrogatoire de M. Pasquini, la dernière étant une correspondance du registraire datée du 1<sup>er</sup> mai 2023 dans laquelle la Requérante s’est vu accorder une nouvelle prolongation jusqu’au 30 juin 2023. Dans la même correspondance, les parties ont été informées que si elles n’étaient pas en mesure d’organiser le contre-interrogatoire d’un commun accord, elles devaient en aviser le registraire qui pourrait alors fixer une date et une heure pour le contre-interrogatoire conformément à l’article 56(2) du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227. Aucune autre demande concernant le contre-interrogatoire n’a été présentée par l’une ou l’autre des parties. Par conséquent, si la

Requérante avait la ferme intention de contre-interroger M. Pasquini et était incapable de prendre les dispositions nécessaires avec l'Opposante, elle avait la possibilité de déposer une requête auprès du registraire pour que soient fixées la date et l'heure avant la date limite du 30 juin 2023. Comme elle a manqué de le faire, elle ne peut pas maintenant chercher à ce que l'Affidavit Pasquini soit réputé irrecevable.

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

[21] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations plaidées dans la déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053 (CF)]. L'imposition d'un fardeau de preuve à l'Opposante à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit examinée, il doit exister une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question [*John Labatt*, à la p 298].

[22] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l'allègue l'Opposante dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve. L'imposition d'un fardeau ultime à la Requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que l'ensemble de la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à son encontre.

### **ÉVALUATION DES MOTIFS D'OPPOSITION**

#### ***Articles 38(2)c) et 16(1)a) – La Requérante a-t-elle droit à l'enregistrement de la Marque?***

[23] L'Opposante plaide que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Produits, car la Marque créait et crée de la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante, qui avait été antérieurement employée ou révélée au Canada avec des vins.

[24] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la demande, soit le 2 octobre 2017 [*Shell Canada Limited c PT Safari Incofood Corporation*, 2005 CF 1040].

[25] En ce qui concerne ce motif d'opposition, l'Opposante a le fardeau initial de prouver l'emploi ou la révélation de la marque de commerce invoquée par l'Opposante avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque. Une fois l'emploi établi, l'Opposante doit démontrer que la même marque de commerce n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la Demande, soit le 25 mars 2020 [article 16(3) de la Loi].

[26] Pour démontrer l'« emploi » de sa marque de commerce, l'Opposante doit satisfaire aux exigences de l'article 4 de la Loi, qui se lit comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[27] De simples allégations d'emploi sont insuffisantes pour démontrer l'emploi au sens de l'article 4 de la Loi [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 1980 CanLII 2739 (CAF), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Une partie doit présenter des éléments de preuve détaillés et précis démontrant la façon dont elle s'acquitte des exigences de l'article 4 de la Loi [*Domaines Pinnacle Inc c Les Vergers de la Colline*, 2016 CF 188 au para 36; *Kamsut Inc c Jaymei Entreprises Inc*, 2009 CF 627 aux para 34 à 36; *JC Penney Co Inc c Gaberdine Clothing Co Ltd*, 2001 CFPI 1333 au para 82]. Une simple allégation qu'une marque de commerce figure dans un contexte particulier, sans aucun document justificatif contemporain à la date pertinente, manque de valeur probante. [*Les Consultants Trafrix inc c Kapsch TrafficCom AG*, 2022 COMC 110].

L'Opposante s'est-elle acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif?

[28] Comme indiqué ci-dessus, alors que l'Affidavit Pasquini contient plusieurs affirmations d'emploi de la Marque de l'Opposante au Canada, seule la preuve d'un bon de commande pour les Produits de l'Opposante a été fournie, à savoir un bon de commande daté du 15 juillet 2007 à la LCBO pour 25 caisses de vin prosecco sous la Marque de commerce de l'Opposante [para 20, Pièce 5]. Les bons de commande ne constituent pas une preuve directe des transferts de produits aux consommateurs canadiens [voir *Alliance Apparel Group, Inc c Majora Inc*, 2021 COMC 138]. Il n'y a aucune indication dans l'Affidavit Pasquini quant à savoir si le vin de l'Opposante a effectivement été transféré à la LCBO au besoin pour obéir à la définition d'emploi énoncée à l'article 4(1) de la Loi. Alors que dans des affaires où les preuves au dossier ont démontré des milliers de bons de commande sur une période de plusieurs années, il a été déterminé qu'[TRADUCTION] « ce serait aller à l'encontre de la raison que de ne conclure qu'aucun des 25000 » produits n'a été transféré, en l'espèce, les preuves contiennent uniquement une seule commande pour 25 caisses [voir *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Park Pontiac Buick GMC Ltd*, 2005 CarswellNat 4408 (COMC)].

[29] Même en lisant la preuve de l'Opposante dans son ensemble, en raison de déclarations ambiguës et de preuves qui sont soit non datées, soit postérieures à la date pertinente pour ce motif, je ne suis pas en mesure de conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial. Bien que M. Pasquini affirme que l'Opposante distribue et vend du vin au Canada à la LCBO « depuis 2007 », il existe une absence totale de preuve justificative de l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante au Canada de 2007 à au moins 2015 [Affidavit Pasquini, para 20]. L'affirmation de M. Pasquini selon laquelle les Produits de l'Opposante ont été vendus dans environ 146 endroits en Ontario [TRADUCTION] « depuis 2007 », est accompagnée d'une liste non datée de ces endroits sans aucune précision quant à la date des ventes, au volume des ventes ou aux endroits [para 23, Pièce 8]. Je trouve que la formulation [TRADUCTION] « depuis 2007 », fréquemment employé dans l'Affidavit Pasquini, est ambiguë, d'autant plus qu'aucun volume de ventes ni aucune date de vente n'ont été fournis, à l'exception d'un tableau presque entièrement caviardé visant à indiquer les



chiffres d'affaires annuels pour les années 2015 à 2020 [Affidavit Pasquini, aux para 20 et 23].

[30] Ce tableau caviardé des [TRADUCTION] « chiffres d'affaires annuels » des Produits de l'Opposante [TRADUCTION] « fabriqués au Canada » est également ambigu en ce sens qu'il ne ressort pas clairement du libellé que ce tableau fait référence aux ventes effectuées au Canada ou aux ventes des Produits de l'Opposante qui ont été fabriqués au Canada, mais pas nécessairement vendus au Canada [Affidavit Pasquini, para 25]. En outre, comme seul le chiffre d'affaires global combiné pour les années 2015 à 2020 a été fourni, il n'est pas clair que l'une de ces ventes ait eu lieu avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque, le 2 octobre 2017, puisque le tableau est caviardé.

[31] Il convient de noter que même si la Requérente a demandé un contre-interrogatoire de M. Pasquini et que ce contre-interrogatoire aurait pu lever certaines des ambiguïtés mentionnées ci-dessus, la Requérente n'avait aucune obligation de le faire. Le registraire a de façon constante conclu que de telles ambiguïtés doivent être tranchées à l'encontre de la partie qui présente la preuve dans une affaire d'opposition [voir, par exemple, *Power Budd, LLP c Beaudry*, 2006 CanLII 80342 (TMOB); *Ben Sherman Group Limited c Knautz*, 2013 COMC 122 (CanLII); *Hunter Douglas Inc c Blinds To Go Inc*, 2007 CanLII 80854 (COMC)].

[32] Enfin, je ne vois aucun élément de preuve au dossier permettant à l'Opposante de prétendre avec succès que sa Marque de commerce avait été révélée au Canada à la date pertinente pour ce motif. Bien que l'Affidavit Pasquini contienne des références à l'emploi de la Marque de l'Opposante à l'extérieur du Canada, y compris lors de salons professionnels à l'extérieur du Canada, des prix remportés en Asie, une couverture médiatique internationale, le site Web de l'Opposante et des sites de médias sociaux, il n'y a aucune preuve quant à ce que, le cas échéant, ces renseignements ont été vus ou connus par des Canadiens pour justifier une affirmation selon laquelle la Marque de commerce de l'Opposante était devenue connue au Canada dans une quelconque mesure.

[33] Pour toutes les raisons susmentionnées, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau qui consiste à démontrer l'emploi ou la révélation de la Marque de commerce de l'Opposante avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque.

[34] Ce motif d'opposition est donc rejeté.

**Section 38(2)(d) – La Marque est-elle distinctive de la Requérante?**

[35] Conformément à l'article 38(2)d) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas distinctive de la Requérante, au sens de l'article 2 de la Loi, puisque la Marque ne distingue pas réellement, et n'est pas adaptée pour distinguer, les Produits de la Requérante des produits liés à la Marque de commerce de l'Opposante qui avait été antérieurement employée et/ou révélée au Canada.

[36] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir le 25 septembre 2020 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[37] L'article 2 de la Loi définit le terme « distinctive » en ce qui concerne les marques de commerce comme suit :

« distinctive » Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

[38] Afin de s'acquitter de son fardeau à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que la réputation de sa marque de commerce empêche la Marque d'être distinctive et le niveau requis d'emploi doit être [TRADUCTION] « important, significatif » ou constituer une [TRADUCTION] « réputation suffisante » en liaison avec les produits et services pertinents à la date pertinente [*Hilton Worldwide Holding LLP c Solterra (Hastings) Limited Partnership*, 2019 COMC 133, citant *Bojangles'International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657].

[39] Comme indiqué ci-dessus, je conclus que l'Opposante n'a pas démontré que la Marque de commerce de l'Opposante avait été employée au Canada avant la date

pertinente ou que sa marque de commerce avait été révélée au Canada. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial d'établir une réputation importante, significative ou suffisante à l'égard de ce motif.

[40] Ce motif d'opposition est donc rejeté.

**38(2)f) – La Requérante avait-elle le droit d'employer la Marque au Canada?**

[41] L'Opposante plaide que, à la date de production, soit le 2 octobre 2017, la Requérante ne pouvait pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada, car la marque créait, et crée toujours, de la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante dont la Requérante savait ou aurait dû savoir qu'elle a été antérieurement employée au Canada.

[42] L'article 38(2)f) de la Loi porte sur le droit d'un requérant 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 plaider qu'une marque de commerce visée par une demande créait de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou enregistrée ne constitue pas un fait qui peut justifier un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f) [voir *DCK Concessions Ltd c Hong Xia Zhang*, 2022 COMC 200 et *Smarte Carte, Inc c Sandals Resorts International 2000 Inc*, 2023 COMC 67 pour des conclusions semblables].

[43] Quoi qu'il en soit, comme j'ai conclu que l'Opposante n'a pas fourni la preuve d'emploi de sa marque de commerce au Canada, l'Opposante ne se serait pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif, même si je le considérais comme un motif d'opposition en bonne et due forme.

[44] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

**38(2)a.1) – La demande a-t-elle été produite de mauvaise foi?**

[45] L'Opposante fait valoir que la demande d'enregistrement de la Marque a été produite de mauvaise foi, car, à la date de production, la Requérante i) avait connaissance de la Marque de l'Opposante qui avait été antérieurement employée, annoncée et promue au Canada et qui était devenue bien connue au Canada, et ii) savait que l'emploi de la Marque au Canada avec les Produits est susceptible de créer de la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante.

[46] Comme aucune preuve n'a été produite à l'appui de cette allégation, y compris des preuves établissant l'emploi et/ou la révélation de la Marque de commerce de l'Opposante au Canada, comme discuté en détail ci-dessus, et qu'aucune observation n'a été faite par l'Opposante concernant ce motif, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

**DÉCISION**

[47] 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.

---

Leigh Walters  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Hortense Ngo  
Félix Tagne Djom  
Manon Duchesne Osborne

## **ANNEXE A**

[TRADUCTION]

- CL 32 (1) Bière, ale et porter; eau potable embouteillée; boissons gazéifiées; boissons énergisantes; lager; tous les produits susmentionnés contenant du cannabis non psychoactif ou du chanvre non psychoactif
- CL 33 (1) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; punches alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; whisky mélangé; bourbon; brandy; liqueurs; rhum; téquila; vodka; whisky; tous les produits susmentionnés contenant du cannabis non psychoactif ou du chanvre non psychoactif

# Comparutions et agents inscrits au dossier

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

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** Jennifer Mckay, Dentons Canada LLP

**Pour la Requérante :** Kevin E. Holbeche (c/o KMB Law)