



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

**Référence** : 2025 COMC 33

**Date de la décision** : 2025-02-26

**[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

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

**Opposante** : Viña La Rosa S.A.

**Requérante** : Miguel Torres S.A.

**Demande** : 1933687 pour MAS DE LA ROSA

### **INTRODUCTION**

[1] Miguel Torres S.A. (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement n° 1933687 (la Demande) pour la marque de commerce MAS DE LA ROSA (la Marque). La Demande est basée sur l'emploi projeté de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « vins ».

[2] Viña La Rosa S.A. (l'Opposante) s'oppose à la Demande. L'opposition est principalement basée sur une allégation selon laquelle la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce VIÑA LA ROSA de l'Opposante, antérieurement employée et enregistrée en liaison avec le vin.

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

### **LE DOSSIER**

[4] La Demande a été produite le 3 décembre 2018 et contient la traduction suivante des caractères étrangers :

[TRADUCTION] Selon [la Requérante], la traduction anglaise de MAS DE LA ROSA est COUNTRY HOUSE OF THE ROSE.

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 20 juillet 2022.

[6] Le 20 septembre 2022, 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). Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Étant donné que la Demande en l'espèce a été annoncée après le 17 juin 2019, c'est la Loi dans sa version modifiée qui s'applique (voir l'article 69.1 de la Loi).

[7] La déclaration d'opposition soulève des motifs d'opposition fondés sur la non-enregistrabilité de la Marque en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, l'absence de droit à l'enregistrement de la Requérante pour enregistrer la Marque en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi, l'absence de caractère distinctif de la Marque en vertu de l'article 2 de la Loi et l'absence de droit d'emploi de la Marque par la Requérante en vertu de l'article 38(2)f) de la Loi.

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

[9] À l'appui de l'opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de son Premier dirigeant, Daniel Eyzaguirre Perez-Cotapos, souscrit le 19 mai 2023 (l'Affidavit Perez-Cotapos). L'Affidavit Perez-Cotapos fournit des renseignements sur les activités de l'Opposante, notamment en ce qui concerne l'emploi et la promotion de la marque de commerce VIÑA LA ROSA de l'Opposante en liaison avec le vin au Canada. La Requérante a obtenu l'autorisation de contre-interroger M. Perez-Cotapos, mais la Requérante n'a pas contre-interrogé M. Perez-Cotapos.

[10] À l'appui de la Demande, la Requérante a produit quatre affidavits, notamment :

- un affidavit de Bianca Beauchamp, souscrit le 18 janvier 2024 (l'Affidavit Beauchamp). Au moment de la souscription de son affidavit, M<sup>me</sup> Beauchamp était une étudiante des collèges travaillant de façon occasionnelle comme assistante à temps partiel avec l'agent de la Requérante. L'Affidavit Beauchamp fournit entre autres les résultats de recherches concernant le marché effectuées en ligne et dans des magasins traditionnels par M<sup>me</sup> Beauchamp entre les 3 et 17 janvier 2024 à l'égard des vins qui arborent bien en vue l'un des mots « ROSA », « ROSE » ou « ROSÉ » sur les étiquettes apposées sur les bouteilles de vin.
- Trois affidavits de Mariola Grabinski, une adjointe administrative employée par l'agent de la Requérante, notamment un premier souscrit le 15 janvier et deux autres souscrits le 17 janvier 2024 (respectivement l'Affidavit Grabinski n° 1, l'Affidavit Grabinski n° 2 et l'Affidavit Grabinski n° 3; collectivement, les Affidavits Grabinski). Les Affidavits Grabinski fournissent, entre autres, les résultats des recherches concernant l'état du registre et les recherches concernant le marché effectuées par M<sup>me</sup> Grabinski à l'égard des vins qui comprennent l'un des mots « ROSA », « ROSE » ou « VINA » dans leur nom.

[11] L'Opposante a obtenu l'autorisation de contre-interroger M<sup>mes</sup> Beauchamp et Grabinski, l'Opposante ne les a pas contre-interrogées.

[12] Aucune partie n'a produit d'observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

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

[13] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de l'existence de chaque motif 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 particuliers ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd, 1990 CanLII 11059, 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst); Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA 2002 CAF 155].

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

#### ***Absence de droit à l'enregistrement de la Requérante de la Marque en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi***

[14] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi puisque, à la date de production de la Demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce VIÑA LA ROSA, précédemment employée et révélée par l'Opposante au Canada en liaison avec le vin.

[15] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de production de la Demande, à savoir le 3 décembre 2018, puisqu'il n'y a aucune preuve que la Requérante avait commencé l'emploi de la Marque avant cette date [Loi, article 16(3)].

[16] Afin de s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante doit démontrer qu'elle avait employé sa marque VIÑA LA ROSA au Canada avant 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 20 juillet 2022.

[17] Selon mon examen ci-dessous de l'Affidavit Perez-Cotapos, j'estime que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif.

#### **L'Affidavit Perez-Cotapos**

[18] Dans son affidavit, M. Perez-Cotapos atteste essentiellement de ce qui suit :

- L'Opposante a été fondée en 1824 dans la vallée de Cachapoal, à Peumo, au Chili. En tant que l'une des vineries les plus réputées et primées du Chili, l'Opposante est l'un des rares producteurs familiaux chiliens qui contrôlent l'ensemble de leur production, du vignoble à la bouteille [para 3 et 4].

- Depuis au moins aussi tôt que 1998, et de façon continue jusqu'à ce jour, l'Opposante a fourni aux consommateurs du Canada, des États-Unis, de l'Amérique du Sud et de l'Europe, entre autres pays, ses vins sous la marque de commerce VIÑA LA ROSA [para 5].
- Tous les vins de marque VIÑA LA ROSA vendus au Canada ont été, et continuent d'être vendus dans des bouteilles sur lesquelles figure bien en vue la marque de commerce VIÑA LA ROSA [para 9 et Pièce OP-3 : des images qui sont en général représentatives de la façon dont la marque de commerce VIÑA LA ROSA a figuré sur les étiquettes des bouteilles de vin de l'Opposante au Canada depuis au moins aussi tôt que 1998 et de façon continue jusqu'à ce jour].
- Grâce à d'importants efforts et investissements, l'Opposante a, depuis 1998, développé un réseau étendu de détaillants qui fournissent ses vins partout au Canada en liaison avec la marque de commerce VIÑA LA ROSA [para 10].
- Les vins de marque VIÑA LA ROSA de l'Opposante ont été, et continuent d'être disponibles pour la vente auprès des Canadiens dans de nombreuses voies de commercialisation. Par exemple, dans les provinces où le vin est distribué par l'entremise de points de vente de détail gérés par le gouvernement, comme l'Ontario et le Québec, le vin de marque VIÑA LA ROSA de l'Opposante est disponible pour l'achat par l'entremise des points de vente de détail gérés par le gouvernement eux-mêmes, comme la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) et la Société des alcools du Québec (SAQ). Dans d'autres provinces où les spiritueux et les liqueurs sont offerts par l'entremise de magasins de détail privés de tiers, l'Opposante vend son vin de marque VIÑA LA ROSA au public par l'entremise, par exemple, d'agence de vins et de restaurants [para 11 à 14; Pièce OP-4 : une copie de la page Web avec l'en-tête [TRADUCTION] « À propos de la LCBO » sur le site Web de la LCBO qui décrit la LCBO comme l'un des plus grands détaillants et grossistes de boissons alcoolisées du monde; Pièce OP-5 : une copie de la page Web de l'agence de vins Richmond Hill Wines présentant le vin de marque VIÑA LA ROSA; et Pièce OP-6 : des copies de

menus de restaurants à Toronto et Windsor, en Ontario, mettant en valeur le vin de marque VIÑA LA ROSA].

- Les ventes totales du vin de marque VIÑA LA ROSA au Canada depuis 2016 ont dépassé les 1 300 000 dollars USD [para 16, lequel comprend un tableau qui indique le volume total de bouteilles de vin de marque VIÑA LA ROSA par année au cours de la période 2016-2022, lequel a varié entre un minimum de 35 000 bouteilles en 2022 et un maximum de 120 000 bouteilles en 2016; et Pièce OP-7 : des factures représentatives délivrées par l'Opposante illustrant des ventes du vin de marque VIÑA LA ROSA faites à Montréal, Halifax, Vancouver, Edmonton et Toronto au cours de la période 2016-2022].
- L'Opposante a lourdement investi dans la publicité et le marketing pour faire la promotion du vin de marque VIÑA LA ROSA partout dans le monde, y compris au Canada. Une façon dont l'Opposante fait la publicité de son vin de marque VIÑA LA ROSA est par l'entremise de son site officiel à <https://larosa.cl> (le Site Vina La Rosa), lequel a toujours été accessible aux Canadiens [para 19 et 20; et Pièces OP-8 et OP-9 : des captures d'écran du Site Vina La Rosa (du site actuel et du site Web Wayback Machine Internet Archive faites le 14 mars 2023)].
- De plus, le vin de marque VIÑA LA ROSA de l'Opposante a été mentionné dans les catalogues et les magazines de clubs de vins canadiens, ainsi que dans des articles publiés dans des publications nationales et locales [para 24 à 28; Pièce OP-10 : des exemples représentatifs de i) les catalogues du club de vin Opimian, lesquels présentent le vin de marque VIÑA LA ROSA; et ii) des articles présentant le vin de marque VIÑA LA ROSA qui ont été distribués aux membres canadiens du Opimian Wine Club au cours de la période 2008-2021; M. Perez-Cotapos indique que Opimian est le plus vieux et le plus grand club de vin du Canada avec plus de 20 000 membres de partout au Canada; Pièce OP-11 : une capture d'écran d'une page Web de la radio de la CBC mentionnant un programme radio de 2006 où le vin de marque VIÑA LA ROSA était présenté comme le vin de la semaine; Pièce OP-12 : des copies de diverses références dans des magazines canadiens qui présentent le vin de marque VIÑA LA ROSA; et Pièce OP-13 : des copies d'exemples représentatifs d'articles de la

période 1999-2018 qui mentionnent le vin de marque VIÑA LA ROSA dans des médias canadiens imprimés et en ligne].

- L'Opposante a gagné de nombreux prix dans le monde reconnaissant la fine qualité de son vin de marque VIÑA LA ROSA [para 21 et 22, lesquels comprennent une liste de certaines de ces reconnaissances].

[19] Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau pour avoir démontré l'emploi de sa marque de commerce sur les étiquettes de vin vendu au Canada avant la date pertinente conformément à l'article 4(1) de la Loi, in incombe donc à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce VIÑA LA ROSA de l'Opposante.

#### Le test en matière de confusion

[20] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. L'article 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Ainsi, l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais celle entre des produits ou services d'une source qui sont considérés comme provenant d'une autre source.

[21] Dans l'application du 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. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun des facteurs peut varier selon les circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 pour une discussion exhaustive des principes

généraux qui gouvernent le test en matière de confusion]. Ces facteurs sont examinés ci-dessous.

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

[22] Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce fait référence à son originalité. Les marques de commerce composées en tout ou en partie de mots descriptifs des articles à vendre ou des services à offrir attirent une portée plus limitée de protection qu'un mot inventé, unique ou non descriptif ou un dessin original [voir *General Motors Corp c Bellows*, [1949] RCS 678, citant *Office Cleaning Services Ltd c Westminster Window & General Cleaners, Ltd* (1946), 63 CPR 39 à la p 41 (HL); et *Fairmount Properties Ltd c Fairmount Management LLP*, 2008 CF 876].

[23] En l'espèce, les marques de commerce des parties sont toutes deux composées de phrases étrangères (MAS DE LA ROSA et VIÑA LA ROSA).

[24] À cet égard, la preuve démontre que la marque de commerce VIÑA LA ROSA de l'Opposante contient une référence descriptive d'un lieu géographique. Plus particulièrement, les imprimés du Site Vina La Rosa formant la Pièce OP-9 de l'Affidavit Perez-Cotapos et les Pièces D à F de l'Affidavit Grabinski n° 1 indiquent que les vignobles de l'Opposante sont situés dans [TRADUCTION] « trois régions très diversifiées » du Chili, dont un est le lieu géographique « La Rosa » ([TRADUCTION] « près de la ville de Peumo, où l'Opposante a été fondée ») : [TRADUCTION] « une appellation reconnue sur le plan international ».

[25] Les Pièces G à J à l'Affidavit Grabinski n° 1 comportent également des imprimés de sites Web de tiers mentionnant le lieu géographique susmentionné au Chili et/ou en d'autres lieux dans le monde appelés « La Rosa » (comme par exemple, [TRADUCTION] « le Mexique [qui] a le plus grand nombre de lieux nommés La Rosa, répandus dans douze régions » et l'Espagne qui a [TRADUCTION] « deux lieux nommés La Rosa », un dans les Canaries et un en Andalousie [Pièce J]). À cet égard, je note que la Pièce K à l'Affidavit Beauchamp comprenant un imprimé des renseignements récupérés par M<sup>me</sup> Beauchamp du site Web de la SAQ concernant le vin de marque MAS DE LA

ROSA de la Requérante indique que ce vin provient des rives méditerranéennes espagnoles. Cependant, il n'est pas clair si le vin de marque MAS DE LA ROSA de la Requérante renvoie véritablement à un lieu appelé « La Rosa ».

[26] En l'absence de toute observation écrite ou orale des parties, j'estime que la nature descriptive ou suggestive de l'expression « La Rosa » réduit le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la portée de la protection à laquelle elles ont droit, en particulier la marque VIÑA LA ROSA de l'Opposante compte tenu de la preuve claire sur cette question fournie par le Site Vina La Rosa [voir, par analogie, la décision *La Molisana SpA c Falesca Importing Ltd*, 2024 COMC 222 (*Molisana*), où le registraire, gardant à l'esprit les considérations politiques visant les mots qui décrivent un lieu géographique dans les marques de commerce, a conclu que la signification géographique du mot « Molisana » réduisait le caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties et la portée de leur protection, bien qu'il n'y avait aucune preuve que les consommateurs canadiens moyens comprendraient la signification et l'importance géographiques du mot « Molisana » dans la langue italienne].

[27] En analysant les marques de commerce des parties dans leur ensemble, il est permis de croire que la Marque est intrinsèquement plus distinctive que la marque de commerce VIÑA LA ROSA de l'Opposante dans le contexte de leurs produits connexes. En effet, il est permis de croire que le mot VIÑA, de par sa ressemblance avec le mot français « vin », est intrinsèquement moins distinctif que mot « MAS », qui ne possède aucune connotation évidente dans le contexte du vin. Je reviendrai sur ce point lorsque j'examinerai le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties et les circonstances de l'espèce additionnelles.

[28] Le caractère distinctif d'une marque de commerce pourrait être renforcé en la faisant connaître par sa promotion ou son emploi.

[29] La Requérante n'a produit aucune preuve qui me permettrait de déterminer la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue au Canada à la date de production de la Demande. La Pièce K à l'Affidavit Beauchamp illustre simplement une bouteille de 750 ml du vin de marque MAS DE LA ROSA de la Requérante offerte pour

la vente sur le site Web de la SAQ au prix de 560,25 dollars canadiens. Cette preuve est non seulement postérieure à la date pertinente, mais est également trop vague et insuffisante pour me permettre de tirer une quelconque conclusion significative à l'égard de la mesure dans laquelle la Marque était connue au Canada à un moment donné.

[30] En comparaison, la preuve de l'Opposante produite dans le cadre de l'Affidavit Perez-Cotapos établit un emploi relativement constant de la marque de commerce VIÑA LA ROSA au Canada en liaison avec le vin. Bien que la pénétration des efforts publicitaires de l'Opposante au Canada y demeure incertaine puisque, par exemple, le nombre de Canadiens qui ont visité le Site Vina La Rosa n'est pas fourni et aucun prix gagné/aucune reconnaissance acquise par l'Opposante n'est d'origine canadienne, j'estime qu'il est raisonnable de conclure, à partir des chiffres de ventes de l'Opposante, que la marque de commerce VIÑA LA ROSA est devenue connue en liaison avec le vin à tout le moins dans une mesure minimale.

[31] L'évaluation globale du facteur de l'article 6(5)a), laquelle est une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis, favorise donc légèrement l'Opposante dans la mesure où ce facteur fait référence à la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues. Cependant, en transposant les commentaires du registraire au paragraphe 36 de la décision *Molisana* à l'espèce, il est important de garder à l'esprit que le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ne peut être ignoré dans l'analyse relative à la confusion, même dans les cas où une marque initialement faible a par la suite acquis une solide réputation [*London Drugs Ltd c International Clothiers Inc*, 2014 CF 223, au para 53]. Les marques de commerce descriptives de lieux géographiques possèdent un caractère inhérent faible, et de petites différences suffisent à les distinguer.

#### *La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[32] Comme l'a noté la Cour d'appel fédérale, « [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 » [*United Artists Pictures Inc c Pink Panther Beauty Corp*, 1998 CanLII 9052 (CAF), [1998] 3 CF 534].

[33] Puisqu'il n'existe aucune preuve concluante d'emploi continu de la Marque au Canada et puisque l'Affidavit Perez-Cotapos atteste de l'emploi de la marque de commerce VIÑA LA ROSA au Canada en liaison avec le vin à tout le moins aussi tôt que 1998 (ce qui, en passant, correspond à la date revendiquée de premier emploi de la marque de commerce VIÑA LA ROSA établie dans l'enregistrement canadien de l'Opposante pour la même sous le numéro LMC515488), ce facteur favorise l'Opposante.

*Le genre des produits, services ou entreprises; et la nature du commerce*

[34] Les marques de commerce des deux parties sont destinées à l'emploi en liaison avec le vin. En l'absence de la preuve du contraire, il n'y a aucune raison de conclure que les produits des parties ne transiteraient pas par les mêmes voies de commercialisation et ne seraient pas acheminés vers les mêmes types de clients.

[35] En fait, comme il a été noté ci-dessus, la preuve de la Requérante produite dans le cadre de l'Affidavit Beauchamp démontre que le vin de marque MAS DE LA ROSA de la Requérante a été offert pour la vente à la SAQ, ce qui est l'une des voies de commercialisation par laquelle les vins de marque VIÑA LA ROSA de l'Opposante ont été vendus selon le témoignage non contredit de M. Perez-Cotapos. J'ajouterai que le simple fait que les vins des parties sont vendus à des prix différents n'est pas une considération significative puisque ce facteur à lui seul n'entraîne pas la conclusion que les consommateurs distingueraient la source du vin sur cette base. On ne peut que spéculer sur la raison pour laquelle ce vin en particulier de la Requérante est offert à un prix si élevé (que ce soit l'année [2017], la dénomination d'origine [Priorat] ou tout autre attribut ou toute autre caractéristique de cette bouteille de vin). Plus important encore, comme il est indiqué dans *Masterpiece, supra*, le test en matière de confusion demeure celui de la première impression et du souvenir imparfait, même lorsque les produits sont dispendieux et qu'il soit probable que les consommateurs les étudieront.

[36] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

*Le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la*

*présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[37] Comme l'a indiqué la Cour suprême dans *Masterpiece, supra*, au paragraphe 49, « il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au [paragraphe] 6(5) [...]. [...] [S]i les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire ».

[38] De plus, comme précédemment mentionné, il est bien établi dans la jurisprudence qu'une probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, [TRADUCTION] « [m]ême s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [voir *Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp*, 1998 CanLII 9052 (CAF), 80 CPR (3d) 247 (CAF), au para 34]. Même si le premier mot ou la première partie d'une marque de commerce est généralement est l'élément qui revêt le plus d'importance pour établir la distinction, il est préférable de se demander d'abord si un aspect de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece, supra*, au para 64].

[39] Comme il est indiqué ci-dessus, chacune des marques de commerce des parties est composée d'une phrase étrangère. Puisqu'il n'y a aucune preuve que le consommateur canadien moyen de vins parle ou comprend l'espagnol ou connaîtrait la signification géographique de l'expression « LA ROSA », j'estime que chacune des phrases entières MAS DE LA ROSA etVIÑA LA ROSA est l'élément frappant de chacune des marques de commerce des parties.

[40] Si l'on considère les marques de commerce des parties dans leur intégralité, j'estime qu'elles sont beaucoup plus différentes qu'elles ne sont semblables. Bien que les marques de commerce des parties possèdent toutes deux une connotation ou un son espagnols (ou étrangers) et partagent la même terminaison « LA ROSA », leurs premières parties sont complètement différentes. Comme il en a été question ci-dessus,

on pourrait dire que le premier élément de la marque de commerce de l'Opposante évoque le mot français « vin », alors que l'idée est totalement absente de la Marque; la première partie de la Marque ne possède aucune connotation évidente dans le contexte du vin.

[41] Ma conclusion est renforcée si je tiens compte des considérations stratégiques visant les mots décrivant un lieu géographique dans les marques de commerce, comme l'a abordé la décision *Molisana, supra*. En effet, compte tenu du faible caractère distinctif inhérent de la marque de commerce VIÑA LA ROSA de l'Opposante, et de l'expression « LA ROSA » en particulier, et du fait que de petites différences suffisent à distinguer de telles marques de commerce sans caractère distinctif inhérent, j'estime que les différences entre la marque VIÑA LA ROSA de l'Opposante et la Marque sont suffisantes pour distinguer ces deux marques.

*Autres circonstances de l'espèce – État du registre et état du marché*

[42] La preuve de l'état du registre est produite pour démontrer le caractère distinctif commun ou l'absence de caractère distinctif d'une marque de commerce ou d'une partie d'une marque de commerce. Il est établi que lorsque des marques de commerce renferment un élément commun qui fait également partie de plusieurs autres marques de commerce employées sur le même marché, cela a tendance à amener les consommateurs à prêter davantage attention aux autres caractéristiques qui ne sont pas communes aux marques en question et à les distinguer [*K-Tel International Ltd c Interwood Marketing Ltd* (1997), 77 CPR (3 d) 523 (CF 1<sup>re</sup> inst); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327]. Cela dit, une telle preuve est pertinente seulement dans la mesure où elle permet de tirer des inférences concernant l'état du marché; de telles inférences ne peuvent être tirées que s'il existe un grand nombre d'enregistrements existants pertinents (c.-à-d. qu'ils ne sont pas des demandes en suspens ou abandonnées ou des enregistrements radiés) et/ou lorsqu'il y a preuve d'emploi commun dans le marché des marques d'une tierce partie pertinente [*Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG, supra*; *Cie Gervais Danone c Astro Dairy Products Ltd* (1999), 87 CPR (3d) 262 (CF); *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d)

432 (COMC)]. Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte celles qui concernent des produits similaires à ceux des marques en cause et celles qui incluent l'élément visé en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197 au para 38, conf par 2017 CF 38].

[43] Une fois de plus, en l'absence d'une quelconque observation écrite ou orale de la part des parties, je note les enregistrements de tiers suivants comme ceux que je considère comme les plus pertinents et qui ont été versés dans la preuve au moyen de l'Affidavit Grabinski n° 1 sous les Pièces A et B, respectivement :

Marque de commerce	N° d'enregistrement (Date)	Produits [TRADUCTION]	Propriétaire
STELLA ROSA (marque nominale)  et  	LMC867446 (16 décembre 2013)  et  LMC954524 (7 novembre 2016)	Vin	San Antonio Winery, Inc., a California corporation
CIMAROSA	LMC1063279 (15 novembre 2019)  et  LMC658720 (10 février 2006)	Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément [...] vins [...]	Lidl Stiftung & Co. KG
ROSA DI SERA	LMC796842 (17 mai 2011)	Vins	Catina Sociale Beato Bartolomeo da Breganze Società Cooperativa

			Agricola a Responsabilità Limitata
ROSA DE ARGENTINA	LMC801518 (6 juillet 2011)	Vins	Juan Ignacio Belasco Baquedano
ROSADO SPLASH	LMC813668 (8 décembre 2011)	Vin	Oliver Twist Estate Winery
MAGLIA ROSA	LMC749700 (7 octobre 2009)	[...] vins [...]	Spinelli S.r.l.
ROSA REGALE	LMC666289 (19 juin 2006)	Vin	Banfi Products Corporation, a New York Corporation
	LMC610190 (13 mai 2004)	Vins	Bodegas Hermanos Perez Pascuas, S.L.
ROSATO BAMBINO	LMC473746 (26 mars 1997)	Vins	Arterra Wines Canada, Inc.

[44] À cet égard, je note que la Pièce B énumère plusieurs enregistrements pour des marques de commerce comprenant le mot anglais et français « ROSE » en liaison avec les boissons alcoolisées, y compris les vins, comme, par exemple, COTE DES ROSES Logo (LMC1079500), CUVÉE PÉTALE DE ROSE (LMC398412), LA VIE EN ROSE (LMC986572), L'ÉPINE DE LA ROSE (LMC965155), LA ROSE DES VENTS (LMC455869), APOTHIC ROSE (LMC916837), ROSEROCK (LMC986271), TAR & ROSES (LMC968483), THE ROSE GARDEN (LMC970810), ROSECREEK (LMC670695), ROSE Dessin (LMC613650), WILD IRISH ROSE (LMC190894), Roseyard Estate (LMC750068), etc. Même si je devais accepter que le nombre d'enregistrements de marques de commerce de tiers dévoilés à la Pièce B appuie la position que mot « ROSE » est plutôt répandu au Canada comme élément de marques de commerce en liaison avec les vins, je n'arrive pas à voir comment cela pourrait significativement aider la Requérente d'une quelconque façon. En effet, ces marques de tiers composées de « ROSE » sont très différentes des marques de commerce des parties. Elles n'ont pas un son étranger et elles ne comprennent pas le mot ou l'élément « ROSA » lui-même.

[45] En revenant aux enregistrements de marques de commerce énumérés dans mon tableau ci-dessus, je ne suis pas prête à considérer le nombre de marques de tiers comprenant « ROSA » en liaison avec les vins comme suffisant en lui-même pour tirer des références quant à l'état du marché. En effet, même si je suis consciente qu'il n'y a pas de seuil précis quant au nombre de marques semblables nécessaires pour établir qu'un élément d'une marque est couramment adopté comme élément d'une marque de commerce employée en liaison avec des produits ou services pertinents, la Cour fédérale a averti, dans *Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company*, 2012 CF 1539, qu'une recherche du registre n'est pas la meilleure façon d'établir l'état du marché, puisque le fait qu'une marque figure dans le registre ne démontre pas qu'elle est employée, qu'elle était employée à la date pertinente ou qu'elle est employée en liaison avec des produits ou services semblables à ceux des parties, ou l'étendue de l'un de ces cas d'emploi [voir également *Canada Bread Company, Limited c Dr Smood ApS*, 2019 CF 306].

[46] Cela m'amène à examiner la preuve de l'état du marché introduite au moyen de l'Affidavit Beauchamp et de l'Affidavit Grabinski n° 2.

[47] Dans leurs affidavits respectifs, M<sup>mes</sup> Beauchamp et Grabinski incluent les résultats de diverses recherches de sites Web de régies des alcools provinciales et/ou de sites Web privés de tiers qui vendent des vins, des captures d'écran et des imprimés de ces sites Web, des images d'étiquettes illustrées sur les bouteilles de vin qu'elles ont trouvées et/ou achetées sur ces sites Web et/ou par un magasin physique (toutes ont été capturées ou imprimées en mi-janvier 2024).

[48] Si je comprends bien, sauf pour la marque de commerce STELLA ROSA des enregistrements numéros LMC867446 et LMC954524, aucune des recherches concernant l'état du marché de M<sup>mes</sup> Beauchamp et Grabinski ne fournit d'exemple d'emploi des enregistrements de marques de commerce comprenant « ROSA » énumérés dans mon tableau ci-dessus. Dans la même veine, elles semblent fournir seulement quelques exemples d'emploi de certains des enregistrements de marques de commerce comprenant « ROSE » dévoilés à la Pièce B de l'Affidavit Grabinski n° 1 (à

savoir COTE DES ROSES Logo [LMC1079500] et CUVÉE PÉTALE DE ROSE [LMC398412]). J'estime qu'il s'agit d'une illustration de l'exactitude de l'avertissement de la Cour fédérale dans *Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company*, *supra*.

[49] Cela dit, la preuve de l'état du marché introduite par l'entremise de l'Affidavit Beauchamp et de l'Affidavit Grabinski n° 2 fournit des exemples d'emploi de divers vins de marque « ROSA » de tiers, comme certains des exemples reproduits à l'annexe A jointe aux présentes.

[50] J'accepte que cette preuve démontre qu'il existe à tout le moins une certaine coexistence commerciale des marques formées de « ROSA » de tiers en liaison avec le vin. Cependant, j'hésite à accorder un poids important à cette circonstance de l'espèce pour les raisons suivantes.

[51] Comme il a été mentionné ci-dessus, l'ensemble des recherches de l'état du marché de M<sup>mes</sup> Beauchamp et Grabinski remontent à mi-janvier 2024, soit plus de cinq ans après la date pertinente pour ce motif d'opposition. À cet égard, je reconnais que plusieurs des vins décrits par M<sup>mes</sup> Beauchamp et/ou Grabinski sembleraient être disponibles pour la vente à plus d'un endroit (comme, par exemple, les vins de marque Fontanafredda Barolo Vigna La Rosa sont disponibles à la SAQ, à la LCBO et à l'ANBL et le vin de marque Valle della Rosa est disponible dans différentes épiceries de la province du Québec, comme IGA, Metro et Super C). Cependant, je ne suis pas prête à conclure que c'était nécessairement le cas en 2018, sans mentionner que le simple fait qu'un produit donné est offert pour la vente à plus d'un endroit ne sous-entend pas nécessairement qu'il est devenu connu dans une quelconque mesure significative auprès des consommateurs. Notamment, les imprimés de sites Web qui forment les pièces relatives à l'état du marché n'établissent l'étendue d'aucune vente des vins présentés sur ces sites Web et ils n'établissent pas depuis combien de temps les produits figurent sur les sites respectifs. À cet égard, je note que dans d'autres procédures d'opposition dont le registraire s'est saisi, la même Requérante a appuyé sa preuve de l'état du marché avec des données de ventes relatives aux produits de tiers

[voir, par exemple, *Miguel Torres, S.A. c Vins Arterra Canada, division Québec, Inc*, 2021 COMC 200; et *Miguel Torres S.A. et Wines and Company Brokerage & Consulting, S.L.U.*, 2024 COMC 9]. J'estime qu'il n'aurait pas été excessivement compliqué pour la Requérante de fournir des données semblables en l'espèce.

[52] Avant de conclure, je note que la preuve de l'état du registre et de l'état du marché introduite au moyen des Affidavits Grabinski comprend également les résultats des recherches de M<sup>me</sup> Grabinski effectuées dans le registre des marques de commerce pour des marques qui contiennent l'élément « VINA » de la classe de Nice 33 (laquelle couvre les boissons alcoolisées, y compris les vins, les spiritueux et les liqueurs) [Pièces C à l'Affidavit Grabinski n° 1] et du site Web de la LCBO pour « VINA » [Pièce H à l'Affidavit Grabinski n° 2]. Une fois de plus, en l'absence d'une quelconque observation écrite ou orale de la part des parties, cela appuie présumément la position présentée ci-dessus concernant la ressemblance du mot « VINA » au mot français « vin ».

#### Conclusion – Probabilité de confusion

[53] Comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale dans *Dion Neckwear, supra*, à la page 163, « [i] n'est pas nécessaire qu[e le registraire] soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion Si la norme de preuve "hors de tout doute" s'appliquait, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu'en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare. »

[54] Compte tenu de mon analyse ci-dessus, j'estime que la Requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il est peu probable qu'un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce VIÑA LA ROSA de l'Opposante conclue que les vins de la Requérante proviennent de la même source que les vins de l'Opposante, ou qu'ils sont autrement liés ou associés à l'Opposante.

[55] J'estime que les différences qui existent entre les marques de commerce des parties sont déterminantes en elles-mêmes et plus que suffisantes pour l'emporter sur les facteurs favorisant l'Opposante en l'espèce. Comme il en a été question ci-dessus,

les marques de commerce des parties possèdent un caractère inhérent faible, particulièrement la marque de commerce de l'Opposante, de sorte que de petites différences suffisent à les distinguer. Je parviens à cette conclusion en dépit du caractère distinctif que la marque de commerce VIÑA LA ROSA de l'Opposante a acquis sur le marché canadien, de la longue période durant laquelle elle a été employée, ainsi que du genre identique des produits et de la nature identique du commerce.

[56] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

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

[57] Les motifs d'opposition plaidés en vertu des articles 2 et 12(1)d) de la Loi sont également fondés sur l'allégation qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce VIÑA LA ROSA de l'Opposante.

[58] Puisqu'aucun de ces deux motifs d'opposition n'est plus fort que le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a), ils sont également rejetés. En fait, au contraire, la position de la Requérante est potentiellement plus solide dans le cadre de ces deux motifs d'opposition compte tenu des dates pertinentes ultérieures qui régissent les motifs d'opposition fondés sur la non-enregistrabilité et l'absence de caractère distinctif en vertu des articles 12(1)d) et 2 respectivement, et donc l'évaluation de la preuve de l'état du registre et du marché versée au dossier.

[59] Enfin, en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f), je note que l'Opposante plaide que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque, puisque la Requérante connaissait, ou aurait dû connaître, l'emploi et/ou la révélation antérieurs par l'Opposante de la marque VIÑA LA ROSA de l'Opposante semblable au point de créer de la confusion.

[60] Cependant, j'estime que ce motif d'opposition, comme plaidé, ne soulève pas un motif d'opposition acceptable. 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 plaidoyer qu'une marque de commerce visé par une demande créait de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou enregistrée n'est pas un fait qui peut étayer un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f) [voir *D.C.K. 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]. Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

## **DÉCISION**

[61] 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.

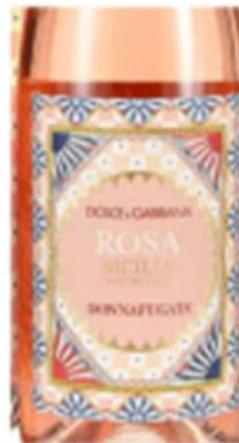
---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches  
Félix Tagne Djom

## ANNEXE A

**Exemples d'emploi de divers vins de marque « ROSA » de tiers**





Quinta de la Rosa  
Vintage Port 2020



Dourosa Douro 2019



Quinta de la Rosa  
La Rosa Reserva 2019



Parés Baltà Cava Rosa  
Cuisiné 2016



Fonterenza Semplice  
Rosa 2022



Umathum Rosa 2021



Si Rosa  
Terre Siciliane 2016



Valentina Passalacqua  
Rosa Terra Puglia 2019



Fontanafredda Barolo  
Vigna La Rosa 2016



Fontanafredda Barolo  
Vigna La Rosa 2017



Fontanafredda Barolo  
Vigna La Rosa 2000



Fontanafredda  
La Rosa 2016



Fontanafredda  
Vigna La Rosa 1999



Fontanafredda  
Vigna La Rosa 1997



FONTANAFREDDA  
Vigna La Rosa  
Barolo 1996



FONTANAFREDDA  
Vigna La Rosa  
Barolo 2001



Quinta de la Rosa  
La Rosa 2021



Quinta de la Rosa  
Vintage Port 2020



Dourosa Douro 2019



Quinta de la Rosa  
La Rosa Reserva 2019



Parés Baltà Cava Rosa  
Cuisiné 2016



Fonterenza Semplice  
Rosa 2022



Umathum Rosa 2021



Si Rosa  
Terre Siciliane 2016



Valentina Passalacqua  
Rosa Terra Puglia 2019

## Comparutions et agents au dossier

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

### **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** Smart & Biggar S.E.C.

**Pour la Requérante :** Aventum IP Law LLP