



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 51
Date de la décision : 2015-03-24
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Corporativo de Marcas
GJB, S.A. de C.V. à l'encontre de la
demande d'enregistrement n° 1,275,939
pour la marque de commerce CASTILLO
au nom de Bacardi & Company Limited.**

[1] Le 17 octobre 2005, Bacardi & Company Limited (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce CASTILLO (la Marque). La demande est fondée sur un emploi projeté en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] « rhum, boissons à base de rhum, rhums aromatisés, cocktails aromatisés au rhum » (les Produits).

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 3 août 2011.

[3] Le 3 janvier 2012, Corporativo de Marcas GJB, S.A. de C.V. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- a. en vertu des alinéas 38(2)a) et 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), la Requérante ne peut pas être convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque au Canada étant donné l'emploi antérieur et la révélation des marques de commerce CASTILLO et RON CASTILLO par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre. La Requérante sait que la Marque crée de la confusion avec les marques de l'Opposante. Les mesures qu'elle a prises pour tenter d'obtenir l'annulation de l'enregistrement de l'Opposante par voie de radiation sommaire et les procédures d'opposition vont dans ce sens et confirment

que la Requérente ne peut pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada à la date pertinente;

- b. en vertu des alinéas 38(2)a) et 30e) de la Loi, la Requérente n'a pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits;
- c. en vertu des alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi, la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'à la date de la production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce CASTILLO et RON CASTILLO (les marques CASTILLO de l'Opposante), lesquelles ont déjà été employées et révélées au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre en liaison avec les produits [TRADUCTION] « rhum, et boissons et préparations à base de rhum » avant l'adoption de la Marque par la Requérente;
- d. en vertu des alinéas 38(2)a) et 16(3)b) de la Loi, la Requérente n'a pas le droit d'enregistrer la Marque parce qu'à la date de production de la demande pour la Marque, celle-ci créait de la confusion avec la marque de commerce RON CASTILLO LABEL Dessin (demande n° 1,175,652) pour du « rhum », demande produite par le prédécesseur en titre de l'Opposante avant la date de production de la demande pour la Marque;



- e. en vertu de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive des Produits, du fait qu'elle ne distingue pas véritablement ni n'est adaptée à distinguer les Produits de ceux de l'Opposante au Canada.

[4] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante et somme cette dernière d'en prouver le bien-fondé.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Ricardo Juarez Avina, représentant légal de Jose Cuervo, SA de CV. Il est également gestionnaire du service juridique

de Casa Cuervo Mexico SA de CV. L'Opposante fait partie d'un groupe d'entreprises connexes contrôlées par la société mère Casa Cuervo Mexico SA de VC, et donc M. Aviva est un représentant légal de l'Opposante. M. Avina a été contre-interrogé au sujet de son affidavit, et la transcription de son contre-interrogatoire a été versée au dossier.

[6] À l'appui de sa demande, la Requérente a produit les affidavits de Barbara Gallagher et de Susan Burkhardt, toutes deux assistantes juridiques employées par l'agent de la Requérente.

[7] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il revient à priori à l'Opposante de présenter une preuve admissible suffisante de laquelle on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de son motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) p 298].

[9] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- a. alinéa 33(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 à 475 COMC) et *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428 page 432 (COMC)];
- b. alinéas 38(2)c)/16(3)a) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3) de la Loi];
- c. alinéas 38(2)d)/article 2 – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Observation préliminaire

[10] Bien que j'aie revu et étudié l'ensemble de la preuve et des observations au dossier, pour les besoins de ma décision, je ne mentionnerai que celles qui s'appliquent directement à mes conclusions.

Motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 30

Alinéa 30e) de la Loi

[11] L'Opposante n'a produit aucune preuve ni présenté d'observations à l'appui de son allégation, selon laquelle la Requérante n'avait pas et n'a pas l'intention d'employer la Marque. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

Alinéa 30i) de la Loi

[12] Si une partie requérante a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que la partie requérante est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), page 155].

[13] L'Opposante fait valoir que le motif invoqué en vertu de l'alinéa 30i) doit être accueilli, puisque la Requérante était au courant de la marque de commerce déposée CASTILLO de l'Opposante lorsqu'elle a produit la demande d'enregistrement relative à la Marque. Plus particulièrement, l'Opposante fait valoir que la Requérante avait déjà tenté de faire annuler l'enregistrement de l'Opposante quelques années avant le dépôt de sa demande d'enregistrement d'une marque identique. En outre, l'Opposante a souligné que la Requérante a intenté une procédure de radiation en vertu de l'article 45 contre l'enregistrement de la marque CASTILLO de l'Opposante, quelques jours après avoir produit la demande d'enregistrement relative à la Marque.

[14] D'après cette série de faits, l'Opposante soutient que la Requérante ne peut pas avoir agi de bonne foi, lorsqu'elle a produit la demande d'enregistrement relative à la Marque.

[15] À l'audience, l'Opposante a cité quelques cas dans lesquels un motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i) a été accueilli [*FremantleMedia North America Inc c Wright Alternative Advertising Inc* (2009), 77 CPR (4th) 311 (COMC); *Chery Automobile Co c Wang* (2013), 113 CPR (4th) 327 (COMC); *Lifestyles Improvement Centres, LLP c Chorney* (2007), 63 CPR (4th) 261 (COMC)]. Dans *FreemantleMedia* et *Lifestyles*, il a été démontré que la partie requérante

avait fait preuve de mauvaise foi. Dans *Chery*, il a été établi qu'il y avait, à première vue, violation du droit d'auteur dans l'emploi de la marque visée par la demande et donc, qu'il y avait manquement à l'alinéa 30*i*) de la Loi. En revanche, la Requérente s'appuie sur deux cas dans lesquels un motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30*i*) a été rejeté, puisqu'aucune situation de mauvaise foi n'a pu être établie [*Pepsi-Cola Ltd c Molson Breweries, A Partnership* (1993), 51 CPR (3d) 256 (COMC); *Purafil Canada Ltd c Purafil, Inc* (2013) COMC 105].

[16] La Requérente fait valoir que le simple fait que l'Opposante ait pu employer ou enregistrer la marque de commerce CASTILLO avant que la Requérente produise la demande d'enregistrement relative à la Marque n'empêche aucunement la Requérente de faire cette déclaration. Je suis d'accord.

[17] La preuve corrobore la conclusion selon laquelle, à la date de production de la demande relative à la Marque, l'Opposante n'avait pas employé la marque CASTILLO depuis 1999 – quelque six ans avant la date pertinente. Même si l'enregistrement de l'Opposante était toujours en vigueur, la Requérente avait raison de soupçonner que l'enregistrement n'était plus valide. La Requérente croyait qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par la demande.

[18] Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, je ne suis pas convaincue que les actes de la Requérente relèvent de la mauvaise foi. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement

Alinéa 16(3)b) de la Loi

[19] La demande d'enregistrement de la marque de commerce RON CASTILLO LABEL Dessin (demande n° 1,175,652) a été produite le 22 avril 2003 et donc, avant la date de production de la demande pour la Marque (17 octobre 2005), et elle était toujours en cours à la date de l'annonce (3 août 2011).

[20] Je remarque que cette demande a été refusée le 15 juillet 2014, à la suite d'une procédure d'opposition intentée par la Requérente des présentes procédures. Une portion importante de

l'audience a été consacrée à la question de savoir si ce fait pouvait être considéré comme une circonstance de l'espèce pertinente pour l'analyse de la confusion.

[21] Bien que je comprenne que les observations des deux parties à cet égard, je me considère liée par la décision de la Cour fédérale dans *ConAgra Inc c McCain Foods Ltd* (2001), 14 CPR (4th) 228 (CF 1^{re} inst), dans laquelle un tel facteur n'a pas été considéré comme étant pertinent. Plus précisément, je remarque les commentaires suivants du juge Blais :

[TRADUCTION]

[114] Je suis d'accord avec la demanderesse pour dire que le libellé clair de l'alinéa 16(3)*b* se rapporte à la date de la production de la demande et semble trancher la question.

[115] En outre, je suis d'accord pour dire que les faits de l'affaire *Molson* n'étaient pas habituels. Toutefois, il pourrait néanmoins être soutenu que la conclusion du juge Heald s'applique, à savoir que, même si la circonstance en l'espèce (l'abandon de la demande) s'était produite après la date pertinente, elle était intrinsèquement liée à une circonstance qui existait à la date pertinente.

[116] Néanmoins, si le législateur avait voulu qu'il soit tenu compte de l'abandon de la demande au moment où la décision est rendue, il l'aurait dit. À l'heure actuelle, la Loi parle des circonstances de l'espèce à la date de la production de la demande. Il m'est difficile de voir comment je puis conclure que les circonstances de l'espèce doivent inclure les circonstances existant au moment où le registraire a rendu sa décision, compte tenu de la Loi et de l'arrêt *Unitel [Unitel International Inc c Canada (Registrar of Trade-marks)]* [2000] ACF 1652 (CAF). J'estime donc que le registraire a commis une erreur en tenant compte du fait que la demanderesse avait abandonné certaines demandes de marques de commerce en 1999 lorsqu'il a examiné la question de la confusion en vertu de l'alinéa 16(3)*b*. [Soulignement ajouté]

[22] Par conséquent, je suis précluse de considérer que le fait que la demande a été refusée constitue une circonstance de l'espèce pertinente. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne ce motif d'opposition.

[23] Dans les circonstances, je ne considère pas qu'il est nécessaire de procéder à une analyse complète de la confusion. Les marques des parties partagent le même mot CASTILLO (qui constitue la totalité de la Marque) et couvrent des produits identiques. Par conséquent, la Requérante n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre les marques des parties.

[24] Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(3)*b*) de la Loi est donc accueilli.

Alinéa 16(3)a) de la Loi

[25] L'Opposante a le fardeau initial d'établir l'emploi de l'une ou de plusieurs de ses marques CASTILLO invoquées avant la date de production de la demande relative à la Marque (17 octobre 2005), de même que le non-abandon à la date de l'annonce de la demande (3 août 2011).

[26] La preuve comprend aussi des échantillons d'étiquettes qui montrent clairement les marques de commerce CASTILLO et RON CASTILLO et qui, selon ce que déclare M. Avino, sont représentatives de celles qui ont été apposées sur le rhum de l'Opposante de 1998 à 2003 (affidavit Avino daté du 16 juillet 2012, paragraphe 13 et pièce B).

[27] La preuve montre des ventes isolées du rhum CASTILLO de l'Opposante aux régies des alcools en Ontario ou en Alberta, aux dates suivantes :

- a. 24 novembre 1987;
- b. 21 novembre 1994;
- c. 10 décembre 1996;
- d. 3 juillet 1998 (a, b, c et d – paragraphe 12 de l'affidavit Avino du 16 juillet 2012, pièce A – un affidavit de M. Avino daté du 10 novembre 1998 au paragraphe 3);
- e. 24 novembre 1999 (paragraphe 18 de l'affidavit Avino daté du 16 juillet 2012);
- f. 4 août 2008 (paragraphe 19 de l'affidavit Avino du 16 juillet 2012, pièce E – un affidavit de M. Avino daté du 28 janvier 2009 au paragraphe 6);
- g. 20 juin 2012 (paragraphe 22, pièce F de l'affidavit Avino daté du 16 juillet 2012).

[28] La Requérente fait valoir que M. Avino avait déjà avisé la Cour fédérale que la vente de rhum CASTILLO au Canada avait cessé en 1999 et n'avait pas repris pendant près d'une décennie. La preuve produite appuie une telle conclusion.

[29] La Cour fédérale a fait valoir qu'il n'y avait eu aucun emploi dans les trois années précédant le début de la deuxième procédure de radiation en vertu de l'article 45 [voir *Bacardi, supra*].

[30] Par conséquent, malgré la preuve de ventes qui précèdent considérablement la date de dépôt, il n'y a eu aucun emploi des marques de commerce CASTILLO et RON CASTILLO de l'Opposante pendant les six années précédant la date de dépôt. En effet, dans le contexte de la

procédure de radiation en vertu de l'article 45, l'Opposante a soutenu qu'elle avait pris la décision concertée de ne pas employer la marque CASTILLO puisque son plan d'affaires était d'employer la marque en liaison avec la marque de commerce COHIBA et, en raison d'un conflit avec un tiers concernant une marque de commerce, l'Opposante n'a pas été autorisée à employer la marque de commerce COHIBA.

[31] En outre, la Cour fédérale a présenté quelques mises en garde à l'Opposante concernant son modèle de ventes isolées [*Bacardi, supra*] :

[TRADUCTION]

[37] Par ailleurs, la Cour d'appel fédérale avait signifié à l'appelante qu'une vente isolée, dissociée de tout contexte (par exemple une fois l'an ou une fois tous les cinq ans), ne constitue pas une vente réalisée « dans la pratique normale du commerce » et ne serait sans doute pas considérée comme un emploi de la marque au Canada.

....

[42] La pratique normale du commerce, s'agissant de rhum, ne saurait consister en une seule vente en 1994, une seule vente en 1999 et une seule vente en 2008.

[32] Je reprends les déclarations de la Cour fédérale concernant la question de la pratique normale du commerce et la question de savoir si la preuve fournie constitue une preuve d'emploi de la marque de commerce CASTILLO dans la pratique normale du commerce.

[33] En l'espèce, l'Opposante a établi des cas d'emploi des marques de commerce CASTILLO et RON CASTILLO invoquées en liaison avec du rhum qui précèdent la date de dépôt (quoique cet emploi s'est terminé six ans avant la date de dépôt). De plus, malgré la preuve indiquant que l'Opposante avait abandonné la marque de commerce CASTILLO de 1999 à 2008 environ, la preuve n'établit aucun emploi de la marque de commerce CASTILLO au Canada en liaison avec du rhum en 2008, ni aucun emploi des deux marques de commerce CASTILLO et RON CASTILLO en liaison avec du rhum en 2012.

[34] Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe, l'Opposante doit établir l'emploi de la marque invoquée en liaison avec les produits invoqués, conformément au paragraphe 4(1) de la Loi, avant la date de dépôt, et établir le non-abandon à la date de l'annonce. Le paragraphe 4(1) de la loi est libellé comme suit :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment 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 colis 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. [Soulignement ajouté]

[35] Je suis d'avis que la preuve présentée par l'Opposante ne permet pas d'établir l'emploi « dans la pratique normale du commerce » aux dates pertinentes. La preuve démontre une série de ventes isolées, survenues environ une fois par année, ou une fois tous les deux ou trois ans, avec de longues périodes sans emploi, la plus longue de ces périodes étant de six ans avant la date de dépôt. Par conséquent, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve et je rejette donc ce motif d'opposition relativement.

[36] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(3)a) est rejeté.

[37] Si j'ai tort et que la preuve est suffisante pour que l'Opposante puisse s'acquitter de son fardeau de preuve, la position de l'Opposante sur la question de la confusion est encore plus forte au titre du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(3)a), puisque la marque de commerce CASTILLO invoquée est identique à la Marque, et que la marque de commerce RON CASTILLO est au moins aussi semblable que la marque RON CASTILLO LABEL Dessin. Comme c'était le cas pour le motif invoqué en vertu de l'alinéa 16(3)b), les marques de commerce invoquées par l'Opposante sont employées en liaison avec des produits identiques à ceux de la Requérante. Par conséquent, ce motif d'opposition serait également accueilli.

[38] J'ai soulevé cette autre conclusion, puisque le résultat final du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(3)a) ne changerait pas ma conclusion finale, car j'ai déjà refusé la demande sur le fondement du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(3)b).

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[39] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses Produits de celles de tiers partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)],

l'Opposante n'en doit pas moins s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits allégués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[40] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, une ou plusieurs de ses marques CASTILLO et RON CASTILLO invoquées étaient devenues suffisamment connues pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4th) 553, confirmée par (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[41] Même si la preuve comprend quelques ventes isolées réparties sur la période de 1987 à 1999 et quelques ventes conclues de 2008 à 2012, il n'y a aucune preuve démontrant la mesure dans laquelle l'Opposante a développé une réputation des marques de commerce CASTILLO et RON CASTILLO suffisante pour s'acquitter du fardeau de preuve en vertu de ce motif d'opposition.

[42] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

Décision

[43] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse les demandes d'enregistrement, conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.