

TRADUCTION/TRANSLATION

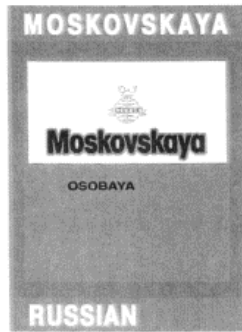


LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 188
Date de la décision : 2011-09-30

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Distilleries Melville Limitée
à l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1065643 pour la
marque de commerce
MOSKOVSKAYA & Dessin au nom de
Spirits International B.V.**

[1] Le 30 juin 2000, Spirits International N.V. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce MOSKOVSKAYA & Dessin (la Marque), illustrée ci-dessous, en liaison avec des marchandises – bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées; boissons de jus de fruits et jus de fruits; sirops pour boissons et autres préparations pour la préparation de boissons, notamment produits sous forme de mélanges à cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées (bières non incluses), vodka; eaux-de-vie – et en liaison avec des services – franchisage; gestion d’entreprises commerciales – sur la base de l’enregistrement à l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle en date du 25 avril 2000 sous le n° 664159 et de l’emploi aux Pays-Bas en liaison avec les marchandises et les services. La Requérante a revendiqué la priorité de la demande n° 963143 produite le 25 avril 2000 au Benelux en liaison avec le même genre de marchandises et de services.



[2] Dans une lettre datée du 28 mai 2007, Spirits International N.V. a informé le registraire qu'elle s'appelait désormais Spirits International B.V. (la Requérante).

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 2 juillet 2003.

[4] Le 15 juillet 2003, Distilleries Melville Limitée (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition soulevés se résument comme suit :

- a. En vertu de l'alinéa 38(2)a) et de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la demande d'enregistrement ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 pour les raisons suivantes : a) la Requérante n'a pas employé ou dûment enregistré la Marque telle qu'elle est déclarée dans la demande; b) subsidiairement ou cumulativement, la Requérante a abandonné la Marque, en totalité ou en partie, en raison d'un emploi discontinu; c) la déclaration portant que la Requérante avait le droit d'employer la Marque est fautive compte tenu des allégations que renferme la déclaration d'opposition.
- b. En vertu de l'alinéa 38(2)c) et de l'article 16 de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que, à la date pertinente : a) la Marque créait de la confusion avec la marque MOSKOVA antérieurement employée ou révélée au Canada par l'Opposante, ses licenciés ou ses prédécesseurs en titre en liaison avec des produits et services liés aux boissons alcoolisées, contrairement à l'alinéa 16(2)a) de la Loi; b) la Marque créait de la confusion avec une marque à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été produite antérieurement au Canada, à savoir MOSKOVA PREMIUM DELUXE VODKA & Dessin (numéro de demande 1054797), pour des boissons alcoolisées, en l'occurrence de la vodka, contrairement à l'alinéa 16(2)b) de la Loi; c) contrairement à l'énoncé introductif de l'article 16 de la Loi, la demande d'enregistrement de la Marque n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi, car il ne s'agit pas d'une marque qui a été employée ou enregistrée.

- c. En vertu de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive et elle ne peut l'être, car elle n'est pas adaptée à distinguer les produits et services de la Requérante des produits et services d'autres propriétaires, en l'occurrence ceux de l'Opposante : a) si l'on tient compte des marques de l'Opposante énoncées dans la déclaration d'opposition; b) car, par suite du transfert de la Marque, il subsistait des droits chez deux ou plusieurs personnes employant la Marque et ces droits ont été exercés par ces personnes en même temps, contrairement au paragraphe 48(2) de la Loi; c) étant donné que la Requérante a autorisé des tierces parties à employer la Marque au Canada et que ces tierces parties l'ont employée contrairement à l'article 50 de la Loi.

[5] La Requérante a produit et fait signifier une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations de l'Opposante et demandait que celle-ci soit tenue d'en faire la preuve. Elle a par la suite déposé des contre-déclarations modifiées après la production des plaidoyers écrits. La Requérante a en fait reçu l'autorisation d'apporter des modifications de forme seulement. Elle n'a pas reçu l'autorisation d'apporter les modifications importantes proposées qui visaient à contester le caractère distinctif des marques de l'Opposante. La contre-déclaration produite le 7 décembre 2009 constitue la contre-déclaration actuellement au dossier.

[6] À l'appui de sa déclaration d'opposition, l'Opposante a produit les trois affidavits suivants :

- Emmanuelle Paré, souscrit le 12 avril 2005, avec la pièce EP-1.
- Jean-Louis Laplante, souscrit le 14 avril 2005, avec la pièce JLL-1;
- Jean-François Fortin, souscrit le 13 avril 2005, avec les pièces JFF-1 à JFF-12.

[7] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[8] La Requérante a produit les affidavits suivants à l'appui de sa demande :

- Mikhail Tsyplakov, n° 1, souscrit le 21 mai 2007, avec les pièces A à H;
- Mikhail Tsyplakov, n° 2, souscrit le 21 mai 2007, avec les pièces A à M;
- Michael S. Mulvey, n° 1, souscrit le 14 juin 2007, avec la pièce A;
- Dawn Brennan, n° 1, souscrit le 11 juin 2007, avec la pièce A;
- Dawn Brennan, n° 2, souscrit le 14 juin 2007, avec la pièce A;

- Dawn Brennan, n° 3, souscrit le 15 juin 2007, avec la pièce A;
- Yoram « Jerry » Wind, souscrit le 6 juillet 2007, avec les pièces A et B;
- Cori Egan, souscrit le 4 juillet 2007;
- Alexandra Thompson Dobo, souscrit le 14 juin 2007;
- Lisa Thompson Dobo, souscrit le 14 juin 2007;
- Éric Demers, souscrit le 22 juin 2007;
- Barry Bett, souscrit le 14 juin 2007;
- Josihanne Lappel, souscrit le 22 juin 2007;
- Norma Berman, souscrit le 22 juin 2007;
- Tara Buckley, souscrit le 22 juin 2007;
- Lucette Dion, souscrit le 23 juin 2007;
- Rita Dion, souscrit le 23 juin 2007;
- Patricia Joyce Thebaud, souscrit le 18 juin 2007;
- Barbara Swanson, souscrit le 26 juin 2007.

[9] La Requérante a reçu, le 10 septembre 2009, l'autorisation de produire un élément de preuve additionnel, en vertu de l'article 44 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement), soit l'affidavit de Faizel Jaffer, souscrit le 15 juillet 2009, avec les pièces A à C.

[10] L'Opposante a obtenu des ordonnances l'autorisant à contre-interroger Mikhail Tsyplakov, Michael Mulvey et Dawn Brennan sur leurs affidavits, mais elle n'a jamais procédé à ces contre-interrogatoires.

[11] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et étaient représentées à l'audience.

[12] À l'audience, l'agent de la Requérante a parlé des accessoires qu'il avait fabriqués et qui prenaient la forme d'agrandissements de deux étiquettes de produit de l'Opposante figurant à la pièce LH7 jointe à l'affidavit de M. Huchette (affidavit produit dans la procédure d'opposition

également pendante visant la demande d'enregistrement n° 1203487 de l'Opposante et joint à l'affidavit de Faizel Jaffer sous la cote A) et d'agrandissements de l'annonce des produits de l'Opposante figurant à la pièce LH2 jointe à l'affidavit de M. Huchette.

[13] Sans objection de la part de l'agent de l'Opposante, j'ai permis à la Requérante d'utiliser ces accessoires au cours de l'audience à la condition qu'elle ne parle pas des couleurs des photos puisque les copies présentées en pièces jointes à l'affidavit de M. Huchette produit devant la Commission étaient en noir et blanc seulement.

Preuve de l'Opposante

Affidavit d'Emmanuelle Paré

[14] M^{me} Paré travaille comme technicienne juridique pour l'ancien agent de l'Opposante. Elle joint à son affidavit des renseignements provenant de la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, au sujet de la demande d'enregistrement n° 1054797 pour la marque de commerce MOSKOVA PREMIUM VODKA & Dessin produite par l'Opposante.

Affidavit de Jean-Louis Laplante

[15] M. Laplante travaille à la Société des alcools du Québec (la SAQ). Il a imprimé des listes de prix des produits de la SAQ pour les années 1969 à 2003 et il les a jointes à son affidavit (pièce 1) pour établir la présence de la vodka MOSKOVA de l'Opposante.

Affidavit de Jean-François Fortin

[16] M. Fortin est administrateur de l'Opposante. Il affirme que l'Opposante a été constituée en société le 7 janvier 1963.

[17] M. Fortin affirme que, depuis au moins 1970, l'Opposante a employé la marque MOSKOVA en liaison avec de la vodka. Il affirme également que l'appellation de la marque s'inspirait de la rivière Moskova qui traverse la ville de Moscou et qui a donné son nom à la ville. À l'appui de cette déclaration, M. Fortin joint à son affidavit un extrait du *Dictionnaire Hachette Encyclopédique*, édition 2000, à la page 1252 (pièce JFF-1).

[18] M. Fortin affirme que l'Opposante appose la marque MOSKOVA sur ses bouteilles de vodka qui sont vendues au Canada de façon continue depuis au moins 1970. Il joint à son affidavit des copies d'annonces de magazine présentant les bouteilles de vodka de l'Opposante (pièces JFF-2 et JFF-3).

[19] M. Fortin fournit les chiffres suivants sur les ventes de vodka de l'Opposante réalisées au cours des années 1998 à 2003 :

Année	Ventes
1998 - 1999	245 000 \$
1999 - 2000	230 000 \$
2000 - 2001	366 000 \$
2001 - 2002	328 000 \$
2002 - 2003	343 000 \$

[20] M. Fortin affirme que, de 1970 jusqu'à la date de son affidavit, l'Opposante a vendu sa vodka au Québec par l'intermédiaire de la SAQ (antérieurement appelée la Régie des alcools du Québec), ainsi que dans les magasins exploités par la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, pendant environ 15 ans avant la date de son affidavit.

[21] M. Fortin joint à son affidavit des bons de commande de vodka de la SAQ et de la Régie des alcools du Québec datés de 1981 à 2003, sur lesquels est inscrit le produit de l'Opposante, MOSKOVA, ou le numéro de produit correspondant (pièce JFF-4).

[22] M. Fortin joint à son affidavit des copies de factures de vente de la vodka de l'Opposante à la SAQ pour les années 1987 à 2003 (pièce JFF-5).

[23] M. Fortin joint à son affidavit un rapport mensuel publié par l'Association des distillateurs canadiens qui, affirme-t-il, atteste les ventes totales réalisées par l'Opposante entre le 14 septembre 2003 et le 11 octobre 2003 (pièce JFF-6).

[24] M. Fortin joint à son affidavit une brochure distribuée par l'Opposante qui présente les différents produits qu'elle vendait à la date du 8 décembre 2003 (pièce JFF-7). Je constate que la vodka MOSKOVA de l'Opposante figure à la page 4 de la brochure.

[25] M. Fortin joint à son affidavit un échantillon d'étiquette qui, affirme-t-il, est identique aux étiquettes que l'Opposante a apposées sur ses bouteilles de vodka vendues au Canada sous la marque MOSKOVA à partir de 1970 jusqu'à avril 2000 (pièce JFF-8), ainsi qu'un échantillon d'étiquette identique aux étiquettes qu'elle a apposées sur les bouteilles vendues à partir de la fin d'avril 2000 jusqu'à la date de l'affidavit (pièce JFF-9).

[26] M. Fortin déclare que, le 11 avril 2000, l'Opposante a produit une demande d'enregistrement pour la marque MOSKOVA & Dessin, illustrée ci-dessous, portant le numéro 1054797.



[27] M. Fortin déclare que l'Opposante fait régulièrement la promotion et l'annonce de ses produits vendus sous la marque de commerce MOSKOVA par de la publicité. Il joint à son affidavit des échantillons d'annonces publiées dans des magazines dans les années 1976, 1993, 1994 et 2003 (pièces JFF-10, JFF-11 et JFF-12).

[28] M. Fortin déclare que l'Opposante a éliminé les étiquettes, les factures, etc. portant une date antérieure aux échantillons joints à son affidavit.

Preuve de la Requérante

Affidavits de Mikhail Tsyplakov

[29] M. Tsyplakov est directeur de la filiale suisse de la Requérante.

[30] M. Tsyplakov fournit la preuve de l'emploi allégué de la Marque par la Requérante.

[31] Il sera question de la preuve de M. Tsyplakov plus loin dans l'analyse des motifs d'opposition. Je tiens à préciser cependant que je ne ferai pas référence aux déclarations de

M. Tsyplakov exposant son opinion sur les questions intéressant le fond de l'opposition et je n'y accorderai pas d'importance non plus [voir *British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, à la page 53, et *Les Marchands Déco Inc. c. Société Chimique Laurentide Inc.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 25 (C.O.M.C.)].

Affidavits de Michael Mulvey

[32] M. Mulvey, Ph. D., est professeur de marketing à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa.

[33] M. Mulvey, que la Requérante présente comme un expert en marketing, donne son opinion sur diverses questions concernant l'impression des consommateurs devant les différentes marques de commerce en cause dans la présente affaire.

Affidavits de Dawn Brennan

[34] M^{me} Brennan est adjointe administrative au service de l'agent de la Requérante.

[35] M^{me} Brennan joint à son affidavit souscrit le 14 juin 2007 des copies certifiées des enregistrements et de la demande d'enregistrement suivants de la Requérante :

- LMC208808 pour MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA & Dessin;
- LMC208809 pour STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA & Dessin;
- LMC612614 pour STOLICHNAYA;
- LMC617721 pour STOLI;
- LMC642065 pour KREMLYOVS KAYA;
- demande n° 380016 pour MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA & Dessin.

[36] M^{me} Brennan joint à son affidavit daté du 11 juin 2007 une copie de la demande d'enregistrement n° 1054797 pour la marque de commerce MOSKOVA PREMIUM VODKA & Dessin dont l'annonce aux fins d'opposition a été faite le 24 octobre 2001 (pièce A).

[37] M^{me} Brennan joint également à son affidavit souscrit le 15 juin 2007 des traductions des affidavits de Jean-François Fortin et de Jean-Louis Laplante produits par l'Opposante dans une procédure d'opposition intentée par la Requérante à l'encontre de la demande d'enregistrement

n° 1054797 pour la marque de commerce MOSKOVA PREMIUM DELUXE VODKA & Dessin.

Affidavit de Faizel Jaffer

[38] M. Jaffer est un étudiant en stage chez l'agent de la Requérante.

[39] M. Jaffer joint à son affidavit une copie de l'affidavit de Louis Huchette, souscrit le 22 août 2008 et produit par l'Opposante à l'appui de sa demande d'enregistrement pour la marque de commerce MOSKOVA, portant le numéro 1203487 et faisant l'objet d'une procédure d'opposition engagée par la Requérante (pièce A). M. Jaffer joint également à son affidavit une copie de la transcription, datée du 17 février 2009, du contre-interrogatoire de Louis Huchette sur son affidavit souscrit le 22 août 2008 (pièce C).

[40] Pour déterminer si un affidavit produit dans une autre procédure est admissible, les facteurs suivants doivent être pris en considération :

- a. la question de savoir si les parties à ces procédures sont les mêmes;
- b. la question de savoir si la marque de commerce est la même;
- c. la question de savoir si le déposant peut être contre-interrogé;
- d. la question de savoir si les points soulevés dans les deux instances sont les mêmes [voir *Jurak Holdings Ltd. c. Matol Biotech Laboratories Ltd.* (2006), 50 C.P.R. (4th) 337 (C.O.M.C.), citant *Springwall Sleep Products Ltd. c. Ther-A-Pedic Associates, Inc.* (1983), 79 C.P.R. (2d) 227 (C.O.M.C.)].

[41] Dans la présente affaire, je suis disposée à accorder une certaine importance à l'affidavit de M. Huchette (pièce A), puisqu'il a été satisfait aux critères de *Springwall* énoncés précédemment.

[42] M. Jaffer joint également à son affidavit une copie de la correspondance reçue de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada indiquant que la demande d'enregistrement n° 1054797 pour la marque de commerce MOSKOVA PREMIUM DELUXE VODKA & Dessin est considérée comme ayant été abandonnée ou retirée (pièce B).

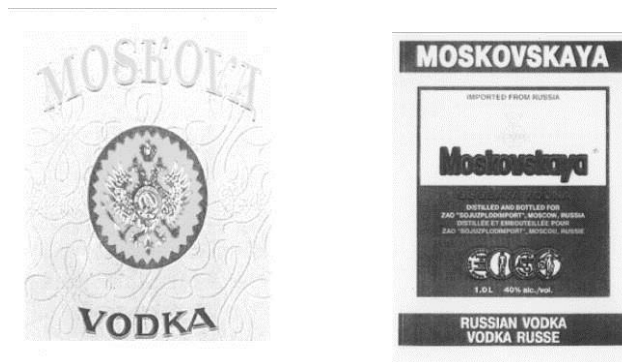
Affidavit de Yoram « Jerry » Wind

[43] M. Wind, Ph. D., est professeur à l'Institut Lauder et professeur de marketing à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

[44] Les services de M. Wind ont été retenus par la Requérante pour organiser un sondage sur la probabilité de confusion entre les marques des parties. Le sondage a été mené auprès de 252 consommateurs dans cinq centres commerciaux situés à Québec, Montréal, Toronto, Edmonton et Vancouver, entre le 9 et le 18 juin 2007. Les villes de Montréal et de Québec ont été choisies parce que les marques de vodka des deux parties y sont vendues. La preuve démontre que le sondage visait à déterminer si la vodka MOSKOVA de l'Opposante est susceptible de créer de la confusion avec la vodka MOSKOVSKAYA de la Requérante.

[45] Les participants au sondage étaient âgés de plus de 19 ans et susceptibles de prendre la décision d'acheter de la vodka dans un magasin, un bar ou un restaurant et avaient déjà acheté de la vodka dans un magasin, un bar ou un restaurant au cours de la dernière année ou avaient l'intention de le faire dans les trois prochains mois.

[46] Au cours du sondage, cinq étiquettes de vodka, dont celles de MOSKOVA et de MOSKOVSKAYA, illustrées ci-dessous, étaient montrées aux consommateurs.



[47] On a demandé aux personnes interrogées : [TRADUCTION] « Parmi ces marques de vodka, croyez-vous que certaines sont produites par la même société? » Si elles répondaient par l'affirmative, on leur demandait ensuite de mettre ensemble les marques qui, à leur avis, étaient produites par la même société et d'expliquer pourquoi elles croyaient qu'il en était ainsi.

[48] En tant qu'expert, M. Wind est d'avis que les résultats du sondage démontrent que 33 % des consommateurs interrogés croyaient que la vodka MOSKOVA est produite par le producteur de la vodka MOSKOVSKAYA, ou lui est autrement apparentée, en raison de la similarité des appellations. Dans la seule province de Québec, 29 % des personnes interrogées croyaient que c'était le cas. Par contre, 4 % des personnes interrogées croyaient que la vodka MOSKOVSKAYA ou la vodka MOSKOVA était apparentée à l'une des trois autres étiquettes de vodka en raison de la similarité des appellations.

[49] Je constate que, comme il a été mené en 2007, le sondage est postérieur aux dates pertinentes établies à l'égard de chacun des motifs d'opposition.

Autres affidavits

[50] Les autres affidavits ont été souscrits par des personnes ayant participé à la conduite du sondage. Chacune de ces personnes déclare qu'elle a accompli les tâches qui lui avaient été assignées en conformité avec les exigences imposées et avec les normes du secteur.

Fardeau de la preuve et dates pertinentes

[51] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi, mais il incombe d'abord à l'Opposante de présenter une preuve suffisante pour établir la véracité des faits allégués sur lesquels s'appuie chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

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

- Alinéas 38(2)a), 30d) et 30i) – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475, et *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428 (C.M.O.C.), à la page 432].
- Alinéas 38(2)c), 16(2)a) et 16(2)b) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(2) de la Loi].

- Alinéa 38(2)d) et article 2 – la date de production de la déclaration d’opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Motifs d’opposition fondés sur l’article 30

[53] Dans son plaidoyer écrit, de même qu’à l’audience, la Requérente a soutenu que les motifs d’opposition liés à la non-conformité aux exigences de l’article 30 de la Loi ont été invoqués de manière insuffisante, en partie parce que les dispositions pertinentes de l’article 30 n’ont pas été précisées. Cependant, je note que, dans sa contre-déclaration, la Requérente a répondu au premier et au troisième sous-paragraphes du motif d’opposition fondé sur l’article 30 d’une manière qui laisse clairement entendre qu’elle savait que le premier sous-paragraphe dénonçait la non-conformité à l’alinéa 30d) et que le troisième dénonçait la non-conformité à l’alinéa 30i) de la Loi.

[54] Je suis convaincue que le premier et le troisième sous-paragraphes du motif d’opposition fondé sur la non-conformité aux exigences de l’article 30 de la Loi ont été invoqués de manière suffisante.

[55] Au second sous-paragraphe du motif d’opposition concernant la non-conformité aux exigences de l’article 30, l’Opposante affirme que la Requérente a abandonné la Marque en raison d’un emploi discontinu. Je ne suis pas convaincue qu’il s’agit d’un motif d’opposition valable et, par conséquent, je le rejette.

[56] En ce qui a trait au motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30d), je note que, tant dans son plaidoyer écrit qu’à l’audience, l’Opposante a allégué que, comme la Requérente n’avait pas désigné de prédécesseur en titre dans sa demande d’enregistrement, la demande ne respectait pas les exigences de l’alinéa 30d) de la Loi. La Requérente a affirmé que le motif fondé sur l’alinéa 30d), tel qu’il a été plaidé, ne comporte aucune allégation suivant laquelle elle n’aurait pas désigné de prédécesseur en titre, et je suis d’accord avec elle. Par conséquent, je n’accorde aucune importance aux allégations de l’Opposante sur ce point.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d)

[57] Tel qu'il a été souligné dans la décision *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.), à la page 89, [TRADUCTION] « il est difficile pour un opposant de prouver une allégation de non-emploi par un requérant, les faits pertinents étant plus facilement accessibles au requérant ». Cette observation concerne un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) de la Loi, mais elle s'applique tout aussi bien à un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d) [voir *105272 Canada Inc. c. Grands Moulins de Paris, Société Anonyme* (1990), 31 C.P.R. (3d) 79 (C.O.M.C.)]. Dans la mesure où la Requérante a plus facilement accès aux faits, le fardeau de preuve qui incombe à l'Opposante à l'égard de ce motif d'opposition fondé sur la non-conformité aux exigences de l'alinéa 30d) est moins exigeant [voir *Tune Masters, précité*].

[58] La Requérante a avancé que l'Opposante n'a pas réussi à s'acquitter de son fardeau de preuve parce qu'elle n'a produit aucune preuve directement liée au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d). Toutefois, je souligne que l'Opposante peut s'acquitter du fardeau initial de la preuve relativement à l'article 30 en s'appuyant non seulement sur la preuve qu'elle a présentée mais aussi sur la preuve produite par la Requérante [voir sur ce point *Brasserie Labatt Ltée c. Brasseries Molson, société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.); *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.*, (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F. 1^{re} inst.); *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health and Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)]. Ce faisant, toutefois, l'Opposante a l'obligation de démontrer que la preuve de la Requérante est [TRADUCTION] « manifestement incompatible » avec les déclarations faites dans sa demande d'enregistrement [voir *Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 562 (C.O.M.C.), aux pages 565 et 566, conf. par 11 C.P.R. (4th) 489 (C.F. 1^{re} inst.)].

[59] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'a pas employé ou dûment enregistré la Marque telle qu'elle est déclarée dans la demande. La Requérante a produit une copie certifiée de l'enregistrement pour le Benelux, s'acquittant ainsi du fardeau qui lui incombait de prouver qu'elle avait enregistré la Marque à l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle. Compte tenu de ce qui précède, cette partie du motif d'opposition est rejetée.

[60] Pour ce qui est de l'allégation de l'Opposante selon laquelle la Requérante n'a pas employé la Marque telle qu'elle est déclarée dans la demande d'enregistrement, je constate que la Requérante n'a pas présenté de preuve d'emploi de la Marque aux Pays-Bas, telle qu'elle est déclarée dans la demande d'enregistrement. En outre, la preuve de la Requérante comporte un certain nombre de contradictions qui amènent à se demander si la Marque a été employée ou par la Requérante ou bien par son ou ses prédécesseurs.

[61] Premièrement, dans la demande d'enregistrement de la Marque, la Requérante déclare un certain nombre de marchandises et de services. La preuve d'emploi de la Marque, si emploi il y a, porte sur la vodka seulement. Il n'est aucunement fait mention des autres marchandises ou services. Compte tenu de la preuve volumineuse de la Requérante qui est censée établir l'emploi de la Marque, j'estime que l'omission de faire le moindre état dans cette preuve des autres marchandises – « bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées; boissons de jus de fruits et jus de fruits; sirops pour boissons et autres préparations pour la préparation de boissons, nommément produits sous forme de mélanges à cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées (bières non incluses), [...]; eaux-de-vie » – et des services – « franchisage; gestion d'entreprises commerciales » – est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve relativement à ces marchandises et ces services. Il revient donc à la Requérante d'établir l'emploi de la Marque aux Pays-Bas en liaison avec ces marchandises et services à la date de production de la demande d'enregistrement. La Requérante n'a pas réussi à établir cet emploi. Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition est retenu relativement à ces marchandises et services.

[62] En ce qui a trait à la marchandise « vodka », à l'égard de laquelle la Requérante a produit certains éléments de preuve, je tiens à faire les observations qui suivent.

[63] Dans sa demande, la Requérante revendique l'emploi de la Marque par la Requérante aux Pays-Bas. S'appuyant sur la décision *Molson Cos. Ltd. c. Rola Weinbrennerei Und Likorfabrick GmbH* (1988), 23 C.P.R. (3d) 197 (C.O.M.C.), l'Opposante soutient que, pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 30*d*) de la Loi, la Marque doit avoir été employée aux Pays-Bas par la Requérante elle-même ou par un prédécesseur en titre désigné, et non par un licencié. Comme cette décision a été rendue avant l'abrogation des dispositions relatives à l'usager inscrit et

l'adoption de l'article 50 de la Loi, je ne suis pas certaine qu'elle soit encore applicable. Cela dit, je ne crois pas que cette décision soit, en tout état de cause, déterminante pour les raisons exposées ci-dessous.

[64] Dans ses affidavits, M. Tsyplakov emploie, lorsqu'il parle des ventes ou des dépenses, les mots [TRADUCTION] « MA SOCIÉTÉ », qu'il définit comme étant [TRADUCTION] « SPI Group et ses sociétés affiliées » et qui [TRADUCTION] « inclut les droits acquis [par la Requérante] en 1999 de Closed Joint Stock Company Sojuzplodimport et ses prédécesseurs ».

[65] Dans son premier affidavit, M. Tsyplakov produit ce qu'il affirme être des étiquettes représentatives de celles apposées sur les bouteilles de vodka de la Requérante (pièce B). Par ailleurs, je constate que ces étiquettes semblent être de simples « maquettes » des véritables étiquettes utilisées, comme l'a fait valoir l'Opposante. L'Opposante soutient que, en l'absence d'autres éléments de preuve à l'appui, les maquettes de ce genre ne constituent pas une preuve de l'emploi et je suis d'accord avec elle. Je tiens également à préciser que M. Tsyplakov ne fait aucune déclaration sous serment quant au moment où ces « étiquettes » ont été utilisées. De plus, je souligne que le nom de la Requérante n'apparaît sur aucune de ces maquettes d'étiquette. Chacune indique plutôt que la vodka a été [TRADUCTION] « distillée et embouteillée pour » ZAO Sojuzplodimport ou qu'il s'agit d'un [TRADUCTION] « produit de » S.P.I. Group.

[66] Dans son second affidavit, M. Tsyplakov produit des échantillons d'étiquettes qui, affirme-t-il, sont apposées sur les caisses en carton utilisées pour expédier la vodka de la Requérante [TRADUCTION] « au Canada et partout dans le monde » (pièce M). Je note que ces étiquettes ne comprennent pas la Marque visée par la demande mais plutôt la marque nominale MOSKOVSAYA. De plus, je note que le nom de la Requérante n'apparaît pas sur les étiquettes, qui indiquent plutôt que la vodka a été [TRADUCTION] « distillée et embouteillée pour » d'autres entités telles que :

- a. S.P.I. Group;
- b. ZAO Sojuzplodimport.

[67] Je note que ni l'une ni l'autre de ces entités n'est la Requérante ou son prédécesseur allégué, Closed Joint Stock Company Sojuzplodimport (dont le nom n'apparaît pas dans la demande d'enregistrement de la Marque).

[68] Les ambiguïtés relatives à la question de savoir qui emploie la Marque peuvent être relevées dans l'ensemble de la preuve, notamment, comme nous le verrons plus loin, dans la preuve de la Requérante concernant l'emploi allégué de la Marque au Canada. Je suis convaincue que les ambiguïtés contenues dans la preuve quant à savoir qui a employé la Marque sont suffisantes pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve que lui impose le sous l'alinéa 30*d*) de la Loi en ce qui a trait à la vodka.

[69] Il revient donc maintenant à la Requérante d'établir qu'elle avait en fait elle-même employé la Marque aux Pays-Bas après la date de production de la demande, à savoir le 30 juin 2000.

[70] Aucune preuve n'a toutefois été fournie quant à l'emploi de la Marque aux Pays-Bas par la Requérante en liaison avec de la vodka, tel qu'il a été déclaré.

[71] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition est retenu.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

[72] Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée à l'alinéa 30*i*), le motif d'opposition fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque la mauvaise foi du requérant a été établie [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. Étant donné que la demande renferme la déclaration exigée et qu'il n'y a aucune allégation ni preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) est rejeté.

Motifs d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif – alinéa 38(2)*d*) de la Loi

[73] L'Opposante invoque trois motifs d'opposition fondés sur l'absence de caractère distinctif.

[74] Je vais d'abord examiner le troisième motif. L'Opposante allègue plus particulièrement que la Requérante a autorisé des tierces parties à employer la Marque au Canada sans respecter les exigences de l'article 50 de la Loi. Je signale que les opposants peuvent s'appuyer sur l'emploi par une tierce partie pour faire la preuve de l'absence de caractère distinctif, y compris l'emploi par des licenciés qui n'exercent pas leurs activités suivant ce que prévoit l'article 50 de la Loi [voir *Loblaws Inc. c. Premium Label Foods Ltd.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 558 (C.O.M.C.)].

[75] M. Tsyplakov produit ce qu'il affirme être des factures représentatives des ventes de vodka de la Requérante au Canada pour les années 1999 à 2006 (pièce D de l'affidavit n° 1 de M. Tsyplakov). Je note que, comme l'a souligné l'Opposante, le nom de la Requérante n'apparaît sur aucun des échantillons de facture, mais que les entités suivantes y figurent comme fournisseurs ou vendeurs de la vodka en question :

- Z/O Sojuzplodimport;
- ZAO Sojuzplodimport;
- SPI Spirits (Cyprus) Limited;
- SPI Limited;
- SPI Group.

[76] M. Tsyplakov joint également à son affidavit des échantillons d'emballage affichant la marque nominale MOSKOVSKAYA qui, selon ce qu'il affirme, sont représentatifs de l'emploi de cette marque [TRADUCTION] « au Canada et partout dans le monde » « depuis au moins 1966 » (pièce M du second affidavit de M. Tsyplakov). Je note qu'il est inscrit sur tous les emballages que la vodka a été [TRADUCTION] « produite pour » ou [TRADUCTION] « distillée et embouteillée pour » S.P.I. Group ou ZAO Sojuzplodimport. Le nom de la Requérante ne figure sur aucun des échantillons d'emballage.

[77] Rien dans la preuve ne révèle l'existence d'une licence liant l'une ou l'autre de ces entités à la Requérante. M. Tsyplakov joint à son premier affidavit un document qui, affirme-t-il, explique le lien existant entre ces entités (pièce F). Si l'on se fie à ce document, il semble que le SPI Group SA possède 83,5 % du capital-actions de la Requérante. Il semble également que SPI Group soit propriétaire des autres entités. La Requérante affirme que, en raison de cette

propriété commune, tout emploi par l'une des autres entités profiterait à la Requérante en vertu de l'article 50 de la Loi.

[78] La Requérante soutient, et je suis d'accord avec elle, que la preuve de la propriété collective n'est pas suffisante pour satisfaire au critère de contrôle de l'article 50 de la Loi [voir *Axa Assurances Inc. c. Charles Schwab & Co.* (2005), 49 C.P.R. (4th) 47 (C.O.M.C.), aux pages 57 et 58; *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.)].

[79] Je note que l'Opposante a également invoqué la décision *Spirits International B.V. c. Nemiroff Intellectual Property Establishment*, [2009] C.O.M.C. n° 129, dans laquelle la membre Bradbury a conclu que la preuve, qui était de nature semblable à celle produite dans la présente affaire, n'était pas suffisante pour satisfaire au critère de l'article 50 de la Loi. Cette conclusion renforce la position de l'Opposante.

[80] Par conséquent, il ressort clairement de la preuve que, à la date pertinente du 15 juillet 2003, plusieurs entités étaient associées à la Marque au Canada et qu'aucune d'entre elles ne l'employait en conformité avec l'article 50 de la Loi, si bien que la Marque ne pouvait être distinctive à cette date.

[81] Compte tenu de ce qui précède, le troisième motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est retenu.

Autres motifs d'opposition

[82] Comme j'ai déjà refusé la demande au regard de deux motifs d'opposition, je n'examinerai pas les autres motifs d'opposition.

Décision

[83] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande 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
Édith Malo, LL.B.