



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

Référence : 2015 COMC 182
Date de la décision : 2015-10-05
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Magnotta Winery Estates Limited **Opposante**

et

Vina San Pedro Tarapaca S.A. **Requérante**

1,592,128 pour la marque de commerce **Demande**
EPICA & Dessin **d’enregistrement**

[1] La Requérante a produit une demande pour la marque de commerce EPICA & Dessin (Marque), reproduite ci-dessous. L’Opposante s’oppose à cette demande au titre du motif suivant : la Marque n’est pas distinctive parce qu’elle ne distingue pas, ni n’est adaptée à distinguer, le vin de la Requérante de celui de l’Opposante offert sur le marché en liaison avec sa marque de commerce EPIC.



[2] Pour les raisons exposées ci-après, cette opposition est rejetée.

Dossier

[3] La Requérante a produit sa demande le 29 août 2012. La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 15 mai 2013. Le 30 mai 2013, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition dans laquelle un seul motif d'opposition est allégué, à savoir que la Marque n'est pas distinctive en vertu des articles 38(2)d) et 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Le 19 août 2013, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste l'allégation qu'a faite l'Opposante dans sa déclaration d'opposition.

[4] L'Opposante a produit en preuve l'affidavit de Rossana Magnotta, fondatrice, présidente et directrice générale de l'Opposante. La preuve de la Requérante comprend l'affidavit de Mandy Wright, technicienne juridique au sein du groupe sur la PI de l'agent de la Requérante. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[5] Les deux parties ont présenté des plaidoyers écrits et ont assisté à une audience où l'opposition à la marque de commerce EPICA de la Requérante, demande n° 1,528,048, a aussi été entendue.

Résumé de la preuve

Preuve de l'Opposante

[6] Comme il a été mentionné précédemment, M^{me} Magnotta est fondatrice, présidente et directrice générale de l'Opposante. Elle est personnellement intervenue dans divers aspects des activités de l'Opposante depuis la fondation de l'entreprise en 1990. Elle explique que l'Opposante est un producteur de vin dont le lieu d'affaires principal est situé à Vaughan en Ontario.

[7] Son affidavit comprend 7 paragraphes et 1 pièce. Les sections les plus pertinentes de son affidavit sont les paragraphes 4 à 6, reproduits ci-dessous [TRADUCTION] :

4. Le producteur de vin Magnotta a employé, et emploie la marque de commerce EPIC de façon continue depuis avril 2012 jusqu'à ce jour, en apposant la marque de commerce sur des étiquettes attachées aux bouteilles de vin. En pièce A de mon affidavit est présentée l'étiquette qui apparaît sur les bouteilles de vin EPIC. Le producteur de vin Magnotta vend son vin EPIC par l'entremise de la Régie provinciale des alcools, de boutiques hors taxes et de restaurants. Le consommateur peut voir la marque de commerce EPIC lorsqu'il achète le vin EPIC dans les divers points de vente de la Régie provinciale des alcools, dans les boutiques hors taxes et dans les restaurants.

5. Depuis que le producteur de vin Magnotta a commencé à vendre le vin EPIC, il a vendu environ 3 200 bouteilles de vin en Ontario sous la marque EPIC.

6. Le producteur de vin Magnotta emploie la marque de commerce EPIC de façon continue depuis qu'il a commencé à vendre le vin EPIC au Canada, comme il est décrit au paragraphe 4, et ce, jusqu'à aujourd'hui, et n'a d'aucune façon interrompu ou abandonné cet emploi.

Preuve de la Requérente

[8] On a demandé à Mandy Wright de rechercher « G. Marquis The Silver Line Epic » ou « G Marquis Epic » sur Internet afin de trouver la date de lancement ou la date de mise en marché au Canada du vin de marque « G Marquis The Silver Line Epic ». Elle a joint en pièce A de son affidavit une copie de l'imprimé des résultats de sa recherche. Les résultats tirés de ces liens comportent des pages du site Web de la Régie des alcools de l'Ontario et de deux sites Web d'information et de critique de vins dont les adresses sont ontariowinereview.com et

www.winealign.com. Tous ces sites semblent faire l'annonce d'un vin appelé « G. Marquis The Silver Line Epic 2010 » et montrent des bouteilles arborant la même étiquette que celle qui figure en pièce A de l'affidavit de M^{me} Magnotta. En outre, chacun des résultats indique uniformément que la date de lancement et de mise en marché du vin est le 9 novembre 2013.

Motifs d'opposition

Absence de caractère distinctif – article 2

[9] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les produits de la Requérante de ceux de l'Opposante offerts sur le marché en liaison avec sa marque de commerce EPIC.

[10] La date pertinente pour l'examen du caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)]. C'est à l'Opposante qu'incombe le fardeau initial de prouver qu'au 30 mai 2013, sa marque de commerce EPIC était suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. La réputation de la marque de commerce doit être considérable, importante ou suffisante [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[11] Les points pertinents de la preuve de M^{me} Magnotta ont été résumés ci-dessus. L'agent de la Requérante soutient qu'il y a au moins deux problèmes importants dans la preuve de M^{me} Magnotta.

[12] D'abord, l'agent de la Requérante mentionne que M^{me} Magnotta ne fait qu'indiquer que la marque de commerce EPIC est employée depuis avril 2012 [TRADUCTION] « en apposant la marque de commerce sur des étiquettes attachées aux bouteilles de vin », mais elle n'indique pas si cet emploi, tel qu'elle le définit, a eu lieu pendant la présentation au public de l'un ou l'autre des vins de marque EPIC depuis avril 2012, alors que la marque de commerce aurait été apposée pour la première fois sur une étiquette. La Requérante note que M^{me} Magnotta ne précise pas quelles régions provinciales des alcools, quelles boutiques hors taxes ou quels restaurants vendent ou ont vendu le vin EPIC. En outre, bien que M^{me} Magnotta affirme que 3 200 bouteilles de vin

ont été vendues sous la marque EPIC depuis le moment où l'Opposante a commencé à vendre le vin EPIC, M^{me} Magnotta n'a pas indiqué à quel moment est survenue la première vente de vin EPIC, ni n'a produit de copies de factures ou de renseignements sur les recettes concernant le vin de marque EPIC pour corroborer ses allégations.

[13] Sur cette question aussi, l'agent de la Requérente soutient que la preuve de M^{me} Wright contredit directement la preuve de M^{me} Magnotta. À cet égard, l'agent de la Requérente fait remarquer que chaque résultat de la recherche qu'a faite M^{me} Wright sur Internet indique que la date de lancement et de mise en marché du vin de l'Opposante est le 9 novembre 2013 (et non avril 2012 comme le prétend l'Opposante).

[14] La deuxième question que l'agent de la Requérente a soumise concerne le fait que, sur l'étiquette du vin EPIC produite en pièce A de l'affidavit de M^{me} Magnotta, on ne voit aucune mention de l'Opposante. L'étiquette affiche plutôt la mention « G. Marquis Vineyards » à Beamsville, en Ontario. L'affidavit de M^{me} Magnotta ne contient aucune explication du lien, s'il y en a un, entre G Marquis ou G. Marquis Vineyards et l'Opposante, dont le lieu d'affaires principal est à Vaughan, en Ontario.

[15] En réponse, l'agent de l'Opposante fait valoir que la date de lancement du 9 novembre 2013 ne concerne que le lancement dans les points de vente de la Régie des alcools de l'Ontario et ne vise pas les autres voies de commercialisation au moyen desquelles, selon les propos de l'agent de l'Opposante, le vin EPIC de l'Opposante est vendu, à savoir dans les boutiques hors taxes et les restaurants. L'agent de l'Opposante maintient que, quoi qu'il en soit, il ne faut pas accorder de poids à cette preuve parce qu'il s'agit de ouï-dire.

[16] L'agent de l'Opposante soutient également que l'agent de la Requérente a eu l'occasion de contre-interroger M^{me} Magnotta au sujet de son affidavit, mais qu'il a choisi de ne pas le faire. Enfin, l'agent de l'Opposante fait valoir qu'il n'est pas nécessaire que le nom du propriétaire de la marque de commerce soit affiché en liaison avec la marque de commerce lorsque celle-ci est apposée sur l'emballage.

[17] J'estime que la preuve de l'Opposante peut être contestée à plusieurs égards. Même si je suis d'accord avec l'Opposante pour dire qu'il n'est pas nécessaire que le nom du propriétaire de

la marque de commerce apparaisse sur l'emballage, M^{me} Magnotta n'explique nulle part dans son affidavit le lien, s'il en est, entre G Marquis ou G. Marquis Vineyards et l'Opposante. On ne peut donc pas affirmer clairement que l'emploi qui aurait été démontré constitue un emploi par l'Opposante.

[18] Ensuite, bien que je reconnaisse que M^{me} Magnotta n'a pas été contre-interrogée, l'absence de contre-interrogatoire ne m'empêche pas d'évaluer la valeur ou le poids de sa preuve [voir *London Drugs Ltd c Purepharm Inc* (2006), 54 CPR (4th) 87 aux para 92 et 93 (COMC)]. Je suis d'accord avec l'agent de la Requérante pour dire que les déclarations contenues dans les paragraphes clés de l'affidavit Magnotta ne sont pas aussi claires qu'ils pourraient l'être. Je ne suis donc pas disposée à accorder la pleine valeur probante à cette preuve.

[19] En ce qui concerne la preuve de M^{me} Wright, étant donné que je considère qu'elle est nécessaire et que rien n'indique qu'elle n'est pas fiable, je suis prête à lui accorder un certain poids. Je suis donc d'accord avec la Requérante pour dire qu'il est effectivement étrange que la date de lancement du vin de l'Opposante en Ontario tombe 19 mois après la date à laquelle Mme Magnotta allègue que l'Opposante a commencé à vendre son vin en Ontario.

[20] Même si je devais accorder la pleine valeur probante à l'affidavit Magnotta, et que j'accepte que l'Opposante ait commencé à vendre du vin en liaison avec la marque EPIC en avril 2012, je n'estime toujours pas que l'Opposante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait au titre de ce motif. Au mieux, l'Opposante a démontré qu'elle a vendu 3 200 bouteilles de vin en Ontario en liaison avec la marque EPIC entre avril 2012 et la date de l'affidavit de M^{me} Magnotta (soit le 9 octobre 2013), mais nous ne savons pas combien de bouteilles de ce vin ont été vendues avant le 30 mai 2013, la date pertinente pour ce motif. L'Opposante n'a pas démontré que la Marque avait autrement été révélée au Canada par la promotion ou l'annonce. À mon avis, l'Opposante n'a pas démontré que sa marque de commerce était devenue suffisamment connue au Canada pour faire perdre à la Marque de la Requérante son caractère distinctif [*Bojangles*, précité].

[21] Ce motif d'opposition n'est donc pas accueilli.

La décision

[22] Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en vertu de l'article 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Date de l'audience : 2016-08-26

Comparutions

Stephen Georgas	Pour l'Opposante
Christine deLint	Pour la Requérante
<u>Agents au dossier</u>	
Miller Thomson	Pour l'Opposante
Norton Rose Fulbright Canada	Pour la Requérante