

TRANSLATION/TRADUCTION



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

Référence : 2012 COMC 11
Date de la décision : 2012-01-27

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Boulangerie Canada Bread,
Limitée à l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1 311 210 pour la
marque de commerce POMTINI &
Dessin au nom de Beverages Brands (UK)
Limited**

[1] Le 19 juillet 2006, Beverages Brands (UK) Limited (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce POMTINI & Dessin, reproduite ci-dessous. La demande est fondée sur l’emploi de la marque au Canada depuis au moins le 7 avril 2006.



[2] L’état déclaratif des marchandises dans la demande au dossier (demande modifiée produite le 16 mars 2009 et acceptée par le registraire le 13 mai 2009) est le suivant :

(1) Boissons alcoolisées prémélangées à base de spiritueux, panachés alcoolisés et prémélangés et cocktails préparés alcoolisés. (2) Boissons alcoolisées aux fruits à base de spiritueux, panachés alcoolisés, cocktails préparés alcoolisés, allongeurs à base de spiritueux aromatisés aux fruits.

[3] La Requérante s’est désistée du droit à l’usage exclusif du mot « vodka ».

[4] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 13 juin 2007.

[5] La Boulangerie Pom Limitée (la Boulangerie Pom) et Multi-Markes Inc. (Multi-Markes) ont produit une déclaration d'opposition conjointe le 13 novembre 2007. Le 24 février 2010, les co-opposantes ont demandé l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée, dans laquelle elles font état de quelque vingt autres marques de commerce et d'un autre nom commercial, appartenant tous à PomWonderful LLC, au soutien des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement. Le 30 mars 2010, au nom du registraire, j'ai refusé d'accorder la permission demandée, en application de l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement). En revanche, la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée en date du 2 juillet 2010 pour indiquer que l'opposante est la Boulangerie Canada Bread, Limitée (Canada Bread), a été accordée le 20 juillet 2010. Cette modification a été demandée à la suite de la fusion de la Boulangerie Pom et de Multi-Markes avec Canada Bread. Sauf indication contraire, j'emploierai le terme « Opposante » tout au long de ma décision pour désigner l'opposante à la date pertinente, c'est à dire soit la Boulangerie Pom et Multi-Markes conjointement, soit Canada Bread.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie essentiellement tous les motifs d'opposition invoqués.

[7] Les deux parties ont produit une preuve et un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience tenue le 1^{er} décembre 2011.

[8] Après l'audience, mais le même jour, l'Opposante a demandé l'autorisation de produire une nouvelle déclaration d'opposition modifiée. Dans une lettre du 6 décembre 2011, la Requérante s'oppose à la demande de l'Opposante. Dans ces circonstances, je traiterai d'abord la demande présentée par l'Opposante le 1^{er} décembre 2011 en analysant les motifs d'opposition sur lesquels le tribunal doit statuer en l'espèce.

Motifs d'opposition

[9] Avant de me pencher sur la demande présentée par l'Opposante le 1^{er} décembre 2011, j'aimerais passer en revue les principaux éléments d'une discussion préliminaire qui a eu lieu à l'audience concernant les motifs d'opposition énoncés dans la déclaration d'opposition modifiée du 2 juillet 2010, qui était au dossier à ce moment.


[10] Étant donné les observations formulées par les parties dans leurs plaidoyers écrits, j'ai commencé l'audience en faisant observer à l'agent de l'Opposante que, contrairement à ce qui est mentionné dans le plaidoyer écrit de l'Opposante, aucun des motifs d'opposition plaidés ne soulève l'absence de caractère distinctif de la Marque en application de l'alinéa 38(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). J'ai également souligné que les motifs d'opposition soulevant l'absence de droit à l'enregistrement sont fondés sur les alinéas 16(2)a) à 16(2)c) et 16(3)a) à 16(3)c), et non sur les alinéas 16(1)a) à 16(1)c) de la Loi comme il est indiqué dans le plaidoyer écrit de l'Opposante. J'ai expressément invité l'agent de l'Opposante à profiter de l'occasion qui lui était offerte, dans le cadre de ses observations orales, de répondre aux observations formulées par la Requérante dans son plaidoyer écrit selon lesquelles les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement étaient inexacts et incorrects. Enfin, j'ai demandé à l'agent de clarifier si l'Opposante comptait continuer de s'appuyer sur tous les motifs d'opposition plaidés dans la déclaration d'opposition modifiée du 2 juillet 2010, étant donné que certains d'entre eux n'étaient pas énoncés dans le plaidoyer écrit de l'Opposante.

[11] À la suite de mes remarques, l'agent de l'Opposante a déclaré que l'Opposante ne s'appuierait pas sur tous les motifs d'opposition invoqués. En fait, l'agent de l'Opposante a expressément retiré les motifs d'opposition selon lesquels : la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi; la marque de commerce n'est pas enregistrable, en application de l'alinéa 12(1)b) de la Loi; la marque de commerce n'est pas enregistrable, en application des alinéas 14(1)a), b) et c) de la Loi. De plus, l'agent a reconnu que l'Opposante n'avait soulevé aucun motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif. Enfin, je ferai remarquer que l'agent de l'Opposante n'a présenté aucune observation sur l'imprécision des


motifs d'opposition soulevant l'absence de droit à l'enregistrement, que ce soit en réponse à mes remarques ou pendant ses observations orales.

[12] Compte tenu de ce qui précède, l'audience s'est poursuivie sur les autres motifs d'opposition de la déclaration d'opposition modifiée du 2 juillet 2010. En résumé, ces motifs d'opposition sont les suivants :

- la demande n'est pas conforme aux exigences des alinéas 30*b*) et *i*) de la Loi;
- la Marque n'est pas enregistrable, comme le prévoit l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes de l'Opposante :

<u>Marque de commerce</u>	<u>N° d'enregistrement</u>	<u>Date d'enregistrement</u>
 (POM & Dessin)	LMC469001	17 janvier 1997
POM GOLD (POM D'OR)	LCD40516	1 ^{er} février 1952
POM	LMCDF49765	20 juin 1930
POM LITE	LMC335814	31 décembre 1987

- la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, suivant les dispositions des alinéas 16(2)*a*) et 16(3)*a*) de la Loi, parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce déposées et antérieurement employées (révélées) par l'Opposante, en particulier avec les marques de commerce déposées, la marque de commerce POM ainsi que les marques de commerce suivantes :

<u>Marque de commerce</u>	<u>N° de demande</u>	<u>Date de production</u>
	1 037 297	23 novembre 1999



1 037 299

23 novembre 1999



1 038 744

6 décembre 1999



1 037 298

23 novembre 1999

POM

1 122 704

23 novembre 2001

- la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, suivant les dispositions des alinéas 16(2)b) et 16(3)b) de la Loi, parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante à l'égard desquelles une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite;
- la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, suivant les dispositions des alinéas 16(2)c) et 16(3)c) de la Loi, parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les noms commerciaux POM, BOULANGERIE POM LIMITÉE et POM BAKERY LIMITED antérieurement employés au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre.

[13] L'agent de l'Opposante a avancé, à l'audience, que le droit de propriété de l'Opposante dans l'enregistrement n° LMC774041 pour la marque de commerce POM WONDERFUL devrait être pris en considération dans la présente procédure. Je ne suis pas d'accord. Outre le fait que ledit enregistrement n'a pas été invoqué dans la procédure d'opposition, l'Opposante n'a pas versé cet enregistrement en preuve. Compte tenu de la suffisance de l'acte de procédure au regard de la preuve [voir *Novopharm Ltd. c. Astra AB* (2002), 21 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.)], on ne peut conclure que l'Opposante se fondait aussi sur l'enregistrement n° LMC774041 relativement au motif d'opposition soulevé à l'égard de l'enregistrabilité. Je ne suis pas autorisée à me prononcer sur un motif d'opposition qui n'a pas été soulevé par l'Opposante [voir *Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Limited* (1984), 79 C.P.R. (2d) 12 (C.F. 1^{re} inst.)].

[14] Je reviens maintenant à la demande présentée le 1^{er} décembre 2011 par l'Opposante en vue d'être autorisée à produire une déclaration d'opposition modifiée.

[15] L'autorisation de modifier une déclaration d'opposition ne sera accordée que si le registraire est convaincu qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, y compris : 1) l'étape où en est rendue la procédure d'opposition; 2) la raison pour laquelle la modification n'a pas été apportée plus tôt; 3) l'importance de la modification; 4) le tort qui sera causé à l'autre partie.

[16] Par souci de commodité, j'analyserai les modifications proposées en les divisant en trois catégories : 1) suppression des motifs d'opposition qui ont été retirés à l'audience; (2) modification des motifs d'opposition soulevant l'absence de droit à l'enregistrement, pour s'appuyer sur le paragraphe 16(1) de la Loi; (3) appui sur le portefeuille des marques de commerce canadiennes liées à POM de PomWonderful LLC (les Marques PomWonderful).

[17] La première catégorie de modifications n'est pas importante et n'entraîne aucune conséquence, puisque les motifs d'opposition ont été officiellement retirés à l'audience. L'Opposante n'a fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles les modifications de la deuxième catégorie n'avaient pu être apportées plus tôt. Je le répète, la faiblesse des motifs d'opposition soulevant l'absence de droit à l'enregistrement a d'abord été relevée dans le plaidoyer écrit de la Requérante. Comme le registraire a transmis à l'Opposante le 20 juillet 2010 le plaidoyer écrit de la Requérante qui est daté de juin 2010, l'Opposante disposait de plus de seize mois avant l'audience pour remédier à la faiblesse des motifs d'opposition soulevant l'absence de droit à l'enregistrement. En outre, comme je l'ai mentionné précédemment, j'ai expressément invité l'agent de l'Opposante, au début de l'audience, à expliquer la faiblesse des motifs d'opposition soulevant l'absence de droit à l'enregistrement. Pourtant, celui-ci n'a présenté aucune observation sur cette question. Autrement dit, l'Opposante s'est vu explicitement offrir l'occasion, à l'audience, d'expliquer les références incorrectes aux paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi et de demander l'autorisation de modifier les arguments invoqués pour renvoyer au paragraphe 16(1), ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, l'Opposante n'a encore soumis aucune observation, au regard de sa demande du 1^{er} décembre 2011, pour

expliquer pourquoi les moyens soulevés contenaient des erreurs et pourquoi les modifications proposées n'ont pas pu être apportées plus tôt.

[18] Quant à la troisième catégorie de modifications, il est évident que le fait de s'appuyer sur les Marques PomWonderful se traduirait par un nombre considérable d'enregistrements supplémentaires, de marques antérieurement employées, de demandes antérieurement produites et d'un autre nom commercial invoqués au soutien des motifs d'opposition. Il convient de souligner que l'Opposante mentionne dans sa demande que l'appui proposé sur les Marques PomWonderful faisait l'objet de la permission demandée le 24 février 2010, que j'ai refusé d'accorder le 30 mars 2010. Bien que les modifications soient proposées sous le prétexte des changements sollicités dans les motifs d'opposition soulevant l'absence de droit à l'enregistrement (des paragraphes 16(2) et (3) au paragraphe 16(1) de la Loi), j'ai l'impression que l'Opposante tente indirectement de m'amener à réexaminer ma décision du 30 mars 2010. Je ne vois aucune raison de revenir sur cette décision, puisque l'Opposante n'a pas démontré que j'avais commis une erreur de droit ni une erreur dans l'interprétation des faits.

[19] Après avoir examiné les circonstances de l'espèce, je ne suis pas convaincue qu'il est dans l'intérêt de la justice de faire droit à la demande présentée par l'Opposante le 1^{er} décembre 2001, et je refuse donc par la présente la demande de l'Opposante, conformément à l'article 40 du Règlement. Par conséquent, les motifs d'opposition à analyser en l'espèce sont les motifs restants dans la déclaration d'opposition modifiée datée du 2 juillet 2010, lesquels sont résumés au paragraphe 12 de ma décision.

Fardeau de preuve

[20] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.); *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company* (2005), 41 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Preuve

[21] Je présenterai ci-après un résumé assez détaillé de la preuve des parties.

Preuve de l'Opposante

[22] L'Opposante a produit un affidavit souscrit le 19 août 2008 par Jean-Pierre Galardo, qui comprend les pièces JPG-1 à JPG-8. M. Galardo n'a pas été contre-interrogé par la Requérante.

[23] M. Galardo est directeur du marketing pour Canada Bread, Multi-Markes et la Boulangerie Pom. Il occupe ce poste pour ces deux dernières depuis au moins 1991 [paragr. 1].

[24] Je précise dès le début que je n'accorderai aucun poids aux déclarations de M. Galardo concernant les questions de fait et de droit sur lesquelles il appartient au registraire de se prononcer dans la présente procédure. Par conséquent, les observations des parties quant à la fiabilité du témoignage de M. Galardo eu égard à son expérience dans l'industrie alimentaire sont dépourvues d'intérêt pratique.

[25] M. Galardo déclare que la Boulangerie Pom est propriétaire des marques de commerce POM (n° LMCDF49765), POM GOLD (POM D'OR) (n° LCD40516), POM LITE (n° LMC335814) et POM & Dessin (n° LMC469001) déposées en liaison avec les marchandises suivantes [paragr. 6] :

- LMCDF49765 : [TRADUCTION] Pain, gâteaux et confiseries, notamment pâtisseries, biscuits, gaufres et bonbons.
- LCD40516 : [TRADUCTION] Pain.
- LMC335814 : Pain.
- LMC469001 : Produits de boulangerie et de pâtisserie, notamment pain, pain biologique, petits pains, beignes, brioches, gâteaux, biscuits, galettes, pâtisseries, tartes, muffins, muffins anglais, croissants, pâte à pizza, tortillas, pita, bagels, breadsticks et kaisers.

[26] Je constate que M. Galardo présente les éléments de preuve en désignant collectivement les marques de commerce déposées susmentionnées par le terme « les Marques » et les marchandises visées par les enregistrements par « les Marchandises ». J'utiliserai ci-après le terme « Marques déposées » pour reprendre la désignation collective des marques de commerce

déposées, dans l'affidavit de M. Galardo. De même, j'emploierai ci-après le terme « Marchandises visées par les enregistrements » pour reprendre la désignation collective de ces marchandises par M. Galardo.

[27] D'après les déclarations de ce dernier, Multi-Markes s'occupe de la facturation pour la Boulangerie Pom. Les Marchandises visées par les enregistrements et liées aux Marques déposées sont vendues par la Boulangerie Pom et par Multi-Markes [paragr. 3]. La Boulangerie Pom est une filiale de Multi-Markes [paragr. 5]. La Boulangerie Pom a accordé une licence à Multi-Markes pour l'emploi des Marques déposées et de leurs différentes versions. La Boulangerie Pom contrôle directement les caractéristiques et la qualité des marchandises liées aux Marques déposées, et Multi-Markes doit suivre des directives d'emploi strictes [paragr. 8 à 10].

[28] Selon les déclarations de M. Galardo, les Marques déposées sont employées au Canada en liaison avec les Marchandises visées par les enregistrements et avec « une multitude de produits connexes » depuis au moins les années suivantes : POM - 1930; POM GOLD (POM D'OR) - 1952; POM LITE - 1987; POM & Dessin - 1991 [paragr. 11]. M. Galardo a produit des échantillons, lesquels, dit-il, font foi de l'emploi des Marques déposées [paragr. 12, pièce JPG-2]. Il a aussi produit des copies de factures afférentes à la vente des Marchandises visées par les enregistrements en liaison avec les Marques déposées [paragr. 13, pièce JPG-3].

[29] Je souligne que les échantillons fournis en pièce JPG-2 semblent être des photocopies d'emballages de produits, vraisemblablement des sacs de plastique, ce qui expliquerait la qualité de leur reproduction. Je conviens avec la Requérente que les emballages semblent être conçus pour des produits de boulangerie et ne montrent pas toutes les Marques déposées. En effet, les échantillons arborent surtout l'une ou l'autre des marques figuratives reproduites ci-après, ou les deux. Toutefois, j'accepte l'emploi de ces marques figuratives à titre d'emploi de la marque nominale POM revendiquée comme l'une des Marques déposées.



[30] Selon les chiffres d'affaires fournis par M. Galardo, la valeur totale approximative des ventes pour les Marchandises visées par les enregistrements en liaison avec les Marques déposées dépasse les 674 millions de dollars pour les années 1999 à 2008 (jusqu'au 30 juin) [paragr. 16]. Bien que M. Galardo présente la répartition annuelle des chiffres d'affaires, il ne les ventile pas pour chacune des Marques déposées.

[31] M. Galardo déclare que les Marchandises visées par les enregistrements et liées aux Marques déposées sont vendues dans des « dépanneurs », des épiceries et des supermarchés; elles sont aussi distribuées et vendues dans le secteur des services alimentaires, notamment des restaurants, bars, comptoirs de restauration rapide, cafétérias, cantines, hôpitaux, garderies et écoles [paragr. 17].

[32] D'après les déclarations de M. Galardo, la Boulangerie Pom et Multi-Markes investissent environ 3 millions de dollars annuellement dans tout le Canada pour la promotion des Marques déposées dans divers médias, comme les stations de radio et de télévision, les médias imprimés et les médias virtuels [paragr. 22]. M. Galardo fournit une preuve de la promotion faite par l'intermédiaire de loteries publicitaires organisées en collaboration avec des stations de télévision [paragr. 23 à 25] et de la promotion faite à l'occasion de parties de football des Alouettes de Montréal [paragr. 14, pièce JPG-4] et de parties de hockey des Canadiens de Montréal au Centre Bell [paragr. 15 et 26, pièce JPG-5]. Il fournit aussi des copies d'imprimés promotionnels et publicitaires [paragr. 21, pièce JPG-7] et de pages du site Web de Multi-Markes [paragr. 27, pièce JPG-8].

[33] M. Galardo joint à son affidavit une copie de la demande n° 1 122 704 produite par la Boulangerie Pom le 23 novembre 2001 comme preuve de l'emploi projeté de la marque de commerce POM en liaison avec une vaste gamme de marchandises, y compris des boissons et des jus de fruits [paragr. 20, pièce JPG-6].

Preuve de la Requérente

[34] La preuve versée au dossier par la Requérente est constituée de l'affidavit souscrit le 16 mars 2009 par Finiam James O'Driscoll, qui comprend les pièces A-1 à F-3, et de celui souscrit le 13 mars 2009 par Petra J. McDonald, qui comprend les pièces A à D. Seul

M. O'Driscoll a été contre-interrogé par l'Opposante. La transcription du contre-interrogatoire a été produite par l'Opposante avec l'autorisation du registraire (décision du 30 mars 2010), tout comme les réponses aux engagements (décision du 20 juillet 2010). Je me reporterai au contre-interrogatoire de M. O'Driscoll dans la mesure où il est pertinent pour mon analyse de son affidavit et à l'égard des observations des parties.

Affidavit et contre-interrogatoire de Finiam James O'Driscoll

[35] M. O'Driscoll travaille pour la Requérante, société constituée sous le régime des lois de l'Écosse, depuis février 2001. Il a d'abord occupé un poste de gestionnaire commercial avant d'être promu directeur commercial, et il est directeur général de la Requérante depuis le début de 2009 [paragr. 1, Q48-Q49].

[36] Dans ses déclarations, M. O'Driscoll affirme connaître les activités commerciales de la Requérante au Royaume-Uni ainsi que dans d'autres pays, y compris le Canada. Il vient au Canada au moins six fois par année et séjourne surtout en Ontario, mais aussi au Québec, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve, pour superviser la distribution des produits de la Requérante. Il se rend dans des magasins de détail où l'on vend les produits de la Requérante, rencontre les représentants commerciaux et les distributeurs de celle-ci et étudie le marché en général, y compris les produits des concurrents de la Requérante [paragr. 2].

[37] M. O'Driscoll affirme qu'il possède plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie des boissons alcoolisées et qu'il est [TRADUCTION] « un expert dans l'industrie des boissons alcoolisées, notamment dans la distribution, la vente et la promotion de celles-ci, au Canada et ailleurs dans le monde » [paragr. 4]. Ses déclarations m'amènent à examiner les observations des parties quant à l'acceptabilité du témoignage de M. O'Driscoll fondé sur son expertise dans l'industrie des boissons alcoolisées.

[38] Je conviens avec l'Opposante que M. O'Driscoll n'a pas établi sa qualité d'expert de l'industrie canadienne des boissons alcoolisées. Cependant, je ne vois aucune raison de douter de la fiabilité de sa preuve concernant les voies de commercialisation associées à la Marque au Canada. Je conviens aussi avec la Requérante que le contre-interrogatoire de M. O'Driscoll établit clairement que celui-ci a beaucoup voyagé au Canada par affaires. Cela dit, la Requérante

ne m'a pas convaincue qu'on devrait accorder plus de poids au témoignage de M. O'Driscoll fondé sur son expérience dans l'industrie des boissons alcoolisées qu'à celui de M. Galardo. Autrement dit, je n'accorderai aucun poids aux déclarations de M. O'Driscoll qui concernent des questions de fait et de droit sur lesquelles il appartient au registraire de se prononcer dans la présente procédure.

[39] M. O'Driscoll affirme qu'au Canada, les boissons alcoolisées de la Requérante, y compris les marchandises liées à la Marque, ont été vendues seulement dans des magasins de détail ainsi que dans des bars et des restaurants disposant d'un permis d'alcool, conformément aux lois et aux règlements provinciaux applicables [paragraphe 7 et 16]. Les boissons alcoolisées de la Requérante sont vendues au Québec dans les magasins de vins et spiritueux régis par la SAQ, et en Ontario dans les magasins de la LCBO [paragr. 7].

[40] M. O'Driscoll déclare dans son affidavit que les boissons alcoolisées POMTINI ne peuvent être vendues en épicerie dans aucune province du Canada, et il explique : [TRADUCTION] « Autrement dit, il n'y a aucune province au Canada où un consommateur pourrait acheter des produits de boulangerie avec de l'alcool. Les deux magasins doivent être distincts. » [paragr. 16]. En contre-interrogatoire, M. O'Driscoll a déclaré qu'en Alberta, les boissons alcoolisées de la Requérante peuvent être vendues ailleurs que dans les magasins administrés par la régie des alcools, mais [TRADUCTION] « là encore, leur vente est circonscrite dans un environnement de vente de spiritueux » [Q135]. Pour expliquer ce qu'il entend par [TRADUCTION] « environnement de vente de spiritueux », M. O'Driscoll déclare que [TRADUCTION] « le magasin en question doit détenir un permis l'autorisant à vendre des spiritueux » [Q136]. En réponse à la question de savoir si le magasin peut vendre d'autres produits ou s'il doit vendre uniquement des spiritueux, M. O'Driscoll déclare : [TRADUCTION] « À ma connaissance, il faut qu'un espace distinct soit réservé à la vente de spiritueux » [Q137]. Ailleurs dans le magasin, [TRADUCTION] « d'autres produits qui ne sont pas des spiritueux peuvent être vendus » [Q138]. M. O'Driscoll précise que l'espace distinct est [TRADUCTION] « un magasin distinct à l'intérieur d'un magasin » [Q155]. À son avis, le magasin distinct [TRADUCTION] « doit avoir une entrée distincte » [Q156].

[41] D'après les déclarations de M. O'Driscoll, la Requérante a octroyé des licences à des sociétés pour promouvoir et vendre ses produits, y compris les marchandises liées à la Marque, à

des magasins de détail régis par le gouvernement ainsi qu'à des bars et à des restaurants disposant d'un permis d'alcool, au Canada. Kirkwood Group (Kirkwood) et le Groupe Bruce Ashley (Groupe Ashley) sont deux des représentants autorisés de la Requérante au Canada [paragraphe 8, 19 et 20].

[42] M. O'Driscoll fournit le certificat d'authenticité de l'enregistrement portant le numéro LMC693310 pour la marque de commerce POMTINI appartenant à la Requérante [paragr. 9, pièce B]. Il soutient que l'Opposante ne s'est pas opposée à la demande correspondante [paragr. 10].

[43] M. O'Driscoll déclare que [TRADUCTION] « le produit POMTINI, tel qu'il est vendu depuis avril 2006, est compris dans les marchandises énumérées aux points (1) et (2) » de la demande d'enregistrement pour la Marque [paragr. 13]. Il poursuit en affirmant que le produit portant la Marque [TRADUCTION] « est un panaché à base de spiritueux, composé de vodka de qualité supérieure distillée quatre fois et de jus, notamment de grenades et de bleuets. Le produit est principalement un panaché, qui est une boisson alcoolisée, en l'occurrence à base de vodka, combinée à des jus. » [paragr. 14].

[44] D'après les déclarations de M. O'Driscoll, les marchandises liées à la Marque sont vendues dans toutes les provinces du Canada. Quelque 3,8 millions de bouteilles du panaché POMTINI ont été vendues en 2007, et plus de 3,6 millions en 2008. En date du 5 décembre 2008, les boissons alcoolisées POMTINI occupaient 20,74 % des parts du marché canadien [paragr. 17]. Je n'accorde aucun poids à la déclaration du déposant sur les parts du marché que détient la Requérante au Canada, parce que cette déclaration est fondée sur des statistiques fournies par un tiers et constitue donc une preuve par ouï-dire inadmissible. De plus, aucune raison n'a été donnée pour expliquer pourquoi cette preuve ne pouvait être fournie par une personne ayant une connaissance directe [voir *R. c. Khan*, [1990] 2 R.C.S. 531].

[45] M. O'Driscoll explique que les marchandises portant la Marque sont toujours vendues en cartons de quatre [paragr. 18]. Il a produit un de ces cartons, qui arbore la Marque [pièce D-1]. En contre-interrogatoire, M. O'Driscoll a déclaré que le produit POMTINI pourrait être vendu à la bouteille dans les magasins de la LCBO, dans les restaurants et dans les bars [Q167-Q168]. La Marque figure également sur les bouteilles [Q180].

[46] Selon la répartition annuelle fournie par M. O'Driscoll, la valeur totale approximative des ventes de panachés réalisées au Canada en liaison avec la Marque dépasse les 20,9 millions de dollars pour les années 2006 à 2008 [paragr. 21]. M. O'Driscoll fournit des copies de factures représentatives [paragr. 21, pièce D-3]. Le prix moyen d'un carton de quatre est de 9,95 \$ [Q186].

[47] Selon M. O'Driscoll, de 2006 à 2008, la Requérante a dépensé plus de 1 131 000 \$ pour la publicité et la promotion de la Marque partout au Canada, en partenariat avec le Groupe Ashley et Kirkwood [paragr. 22]. Les modes de promotion et de publicité sont les suivants : promotion dans les magasins régis par le gouvernement; distribution d'échantillons dans des bars, des restaurants et des salons commerciaux; réduction de prix temporaire dans certains magasins provinciaux de vins et spiritueux; annonces dans des publications spécialisées [paragr. 23, 24 et 26 à 28, pièces E-1 et E-3 à E-5]. En réponse à un engagement, la Requérante a confirmé qu'il y avait eu de la publicité sur des panneaux réclames. Le panaché POMTINI à la vodka et à la grenade a reçu le prix Elsie Award 2007 de la LCBO dans la catégorie « Best New Product Launch » [meilleur lancement pour un nouveau produit] pour les bières et les marchés spécialisés [paragr. 24, pièce E-2].

Affidavit de Petra J. McDonald

[48] Lorsqu'elle a souscrit son affidavit, M^{me} McDonald, agente de marques de commerce déposées depuis avril 1984, travaillait pour l'agent de marques de commerce qui représentait la Requérante à l'époque [paragr. 1].

[49] Le 10 mars 2009, M^{me} McDonald a effectué une recherche dans le registre du Bureau des marques de commerce, au moyen de l'outil *NameReporter*, pour trouver les marques de commerce incluant le préfixe « pom » et comprenant des boissons alcoolisées ou non alcoolisées dans leur état déclaratif des marchandises. Elle fournit un tableau exposant les résultats de sa recherche [paragr. 5, pièce A].

[50] Tout au long de son affidavit, M^{me} McDonald formule plusieurs observations quant aux résultats de la recherche susmentionnée. Par exemple, elle mentionne que 13 marques de commerce appartiennent à PomWonderful LLC. Elle fournit des pages du site Web

www.pomwonderful.com et précise que les produits figurant sur la liste sont non alcoolisés [paragr. 6, pièce B].

[51] M^{me} McDonald énumère dans son affidavit 17 marques de commerce mentionnées dans la pièce A, expliquant que celles-ci comprennent le préfixe « pom » seulement et visent des produits alcoolisés [paragr. 7]. Elle a consulté le site Web de la LCBO pour trouver une liste de produits comprenant le préfixe « pom » et fournit les résultats de sa recherche, présentant de nouveau plusieurs observations [paragr. 7, pièce C]. Elle a aussi cherché les produits POMMERY sur le site Web [paragr. 8, pièce D].

[52] M^{me} McDonald termine son affidavit en exprimant l'avis que la Marque devrait être autorisée à coexister avec les marques de l'Opposante et à être enregistrée.

[53] Puisque M^{me} McDonald était une employée de l'agent de la Requérante au moment où elle a souscrit son affidavit, je ne peux être d'accord avec la position de la Requérante, qui estime qu'elle ne devrait pas être considérée comme partielle. J'ajouterai que selon moi, l'argument de la Requérante selon lequel l'affidavit de M^{me} McDonald serait [TRADUCTION] « de nature factuelle » est quelque peu contredit par l'allégation de la Requérante portant que l'affidavit [TRADUCTION] « cherche principalement à réfuter l'allégation de l'Opposante quant à la confusion avec ses marques déposées, notamment ses produits de boulangerie ». Quelles que soient ses qualifications à titre d'agente de marques de commerce déposées, M^{me} McDonald, dans les circonstances de l'espèce, n'est manifestement pas un témoin indépendant rendant un témoignage impartial [voir *Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited et al. c. Hyundai Auto Canada*, 2005 C.F. 1254]. En définitive, je conclus qu'aucun poids ne doit être accordé aux parties de son affidavit qui contiennent des arguments plutôt que des éléments de preuve.

Analyse des motifs d'opposition

[54] Avant d'analyser les motifs d'opposition, j'aimerais présenter quelques remarques préliminaires pour répondre en partie aux observations des parties.

Remarques préliminaires

[55] La propriété de l'enregistrement n° LMC693310 pour le mot POMTINI servant de marque de commerce ne confère pas à la Requérante le droit automatique à l'enregistrement de la Marque, peu importe l'étroitesse des liens unissant ces marques de commerce [voir *American Cyanamid Co. c. Stanley Pharmaceuticals Ltd.* (1996), 74 C.P.R. (3d) 571 (C.O.M.C.); *Ralston Purina Canada Inc. c. H.J. Heinz Co. of Canada* (2000), 6 C.P.R. (4th) 394 (C.O.M.C.)]. En outre, je n'accorde aucune importance au fait que l'Opposante ne s'est pas opposée à la demande qui a mené à cet enregistrement.

[56] À l'audience, l'agent de la Requérante a fait valoir que les emballages produits comme pièce JPG-2 de l'affidavit de M. Galardo indiquent que Multi-Markes est propriétaire des marques de commerce. En réponse, l'agent de l'Opposante a expliqué la présence de cette inscription en avançant que Multi-Markes a pu être propriétaire des marques de commerce à un certain moment. Je ferai observer que si tel est le cas, aucune preuve n'a été produite à cet égard. En fait, d'après l'affidavit de M. Galardo, la preuve versée par l'Opposante porte sur les marques de commerce appartenant à la Boulangerie Pom. Cela dit, l'agent de la Requérante a indiqué à l'audience que cette dernière ne conteste pas qu'il appert de la preuve de l'Opposante que les marques appartenant à la Boulangerie Pom ont été employées par Multi-Markes conformément aux exigences sur les licences énoncées à l'article 50 de la Loi.

[57] Je conviens avec la Requérante que la preuve de l'Opposante ne permet d'établir l'emploi d'aucun nom commercial incluant le mot « pom ».

[58] L'Opposante demande que je prenne connaissance du fait qu'elle est maintenant propriétaire des marques de commerce de PomWonderful LLC désignées à la pièce A de l'affidavit de M^{me} McDonald. Je ne le ferai pas, parce que dans les procédures d'opposition, le registraire n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire pour tenir compte de quelque élément figurant au registre qui n'a pas été régulièrement établi par la preuve, sauf pour vérifier si des demandes et des enregistrements de marques de commerce dûment plaidés existent bien [voir *Quaker Oats Co. of Canada/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.); *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.)].

Non-conformité à l'article 30 de la Loi

[59] La date pertinente pour l'examen des circonstances entourant les motifs d'opposition fondés sur la non-conformité à l'article 30 de la Loi est 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.)].

Non-conformité à l'alinéa 30b) de la Loi

[60] Selon le motif d'opposition invoqué, reproduit ci-après, la demande ne renferme pas la date à compter de laquelle la Requérente a employé la Marque au Canada en liaison avec les marchandises, et même si la Marque a été employée au Canada, elle n'était pas employée le 7 avril 2006 en liaison avec l'ensemble des marchandises visées par la demande, et elle n'a pas été employée de façon continue depuis cette date.

[...] la Demande ne renferme pas la date à compter de laquelle la Requérente ou l'un de ses prédécesseurs en titre désignés, s'il en est, a employé la Marque au Canada en liaison avec des marchandises. En effet, l'Opposante conteste énergiquement l'allégué contenu dans la demande à l'effet que la Requérente (ou un de ses prédécesseurs en titre) aurait employé la Marque au Canada, et plus particulièrement que le Marque aurait été employé [sic] en liaison avec des marchandises à quelque date que ce soit et plus particulièrement à la date mentionnée dans la Demande ou depuis cette date.

De plus, même si la Marque a été utilisée au Canada, ce que l'Opposante nie, la Marque n'était pas employée (au sens de l'article 4(1)) par la Requérente (ou un de ses prédécesseurs en titre) au Canada le 7 avril 2006, en liaison avec toutes les marchandises mentionnées dans la demande et n'a pas été continuellement ainsi employée depuis cette date.

[61] Dans la mesure où le requérant est mieux en mesure de connaître les faits pertinents, le fardeau de preuve qui incombe à l'opposant à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) est moins exigeant [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.)]. De plus, un opposant peut se fonder sur la preuve du requérant pour satisfaire au fardeau initial qui lui incombe, mais il doit démontrer que la preuve du requérant est manifestement incompatible avec les prétentions formulées par celui-ci dans sa demande d'enregistrement [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)]. En outre, l'alinéa 30b) de la Loi exige qu'il y ait eu un emploi continu, dans la pratique normale du commerce, de la marque de commerce visée par la

demande d'enregistrement, depuis la date revendiquée jusqu'à la date de production de la demande (voir *Brasserie Labatt Limitée c. Benson & Hedges (Canada) Ltée* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1^{re} inst.)).

[62] En l'espèce, l'Opposante n'a produit aucune preuve au soutien de ce motif d'opposition. Elle se fonde sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau initial. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient notamment que les seuls éléments de preuve fournis par la Requérante sur l'emploi de la Marque au Canada sont des factures et des documents promotionnels joints à l'affidavit de M. O'Driscoll, dont aucun n'est daté du 7 avril 2006 ou d'une date antérieure. L'Opposante fait aussi valoir que la seule facture pour l'année 2006 est datée du 19 octobre 2006, et que la Requérante n'a pas expliqué pourquoi elle n'avait pu fournir aucune facture attestant la vente des marchandises au Canada en liaison avec la Marque le 7 avril 2006 ou avant cette date. Enfin, l'Opposante allègue que la Requérante n'a produit aucune preuve pour étayer la date de premier emploi revendiquée, et qu'elle ne s'est donc pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe à cet égard.

[63] À l'audience, j'ai mentionné à l'agent de l'Opposante que je n'étais pas d'accord avec les observations selon lesquelles la preuve d'emploi de la Marque se limite aux factures et aux documents promotionnels, puisque les pièces jointes à l'affidavit de M. O'Driscoll montrent la Marque apposée sur un carton de quatre bouteilles et sur des bouteilles. J'ai aussi précisé que, contrairement aux observations de l'Opposante, la Requérante n'a pas à s'acquitter du fardeau *initial* de prouver l'emploi de la Marque à compter de la date revendiquée dans la demande. Par conséquent, j'ai expressément demandé à l'agent de l'Opposante de traiter des incohérences dans la preuve de la Requérante. En réponse à ma demande, l'agent de l'Opposante a essentiellement réitéré les observations selon lesquelles la facture la plus ancienne jointe à l'affidavit de M. O'Driscoll est datée du 19 octobre 2006, et avancé qu'aucune explication n'indique pourquoi la Requérante n'a pu fournir des factures démontrant la vente des marchandises au Canada le 7 avril 2006 ou avant.

[64] Compte tenu de ce qui précède et des observations de l'Opposante, la question à trancher est de savoir si la preuve de la Requérante est manifestement incompatible avec la date de premier emploi de la Marque revendiquée dans la demande. À mon avis, eu égard au témoignage

de M. O'Driscoll dans son ensemble, ce n'est pas le cas. Qu'il suffise de dire qu'en plus de fournir des spécimens montrant l'emploi de la Marque, l'affidavit de M. O'Driscoll comporte des déclarations faisant précisément état de ventes au Canada depuis avril 2006. J'ajouterai que, d'après mon interprétation de la transcription du contre-interrogatoire, ces déclarations n'ont pas été mises en question par l'Opposante, et cette dernière n'a pas demandé à ce que la Requérante s'engage à produire des factures datées du 7 avril 2006 ou d'une date antérieure.

[65] En définitive, je conclus qu'il n'existe aucune incompatibilité entre le témoignage de M. O'Driscoll et le fait que la Requérante revendique le 7 avril 2006 comme date de premier emploi de la Marque au Canada. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30*b*) de la Loi, car l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à cet égard.

Non-conformité à l'alinéa 30*i*) de la Loi

[66] Je rejette ce motif d'opposition, puisque l'allégation selon laquelle la Requérante aurait dû avoir connaissance de l'emploi des marques de commerce de l'Opposante ne constitue pas un motif d'opposition valable. L'alinéa 30*i*) de la Loi exige seulement que tout requérant se déclare convaincu qu'il a droit d'employer la marque visée par la demande. La demande d'enregistrement de la Marque comporte une telle déclaration. En outre, la simple connaissance des droits d'un opposant, à la date de production de la demande, ne suffit pas pour obtenir gain de cause à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*). L'alinéa 30*i*) de la Loi peut parfois servir de fondement pour un motif d'opposition dans certains cas précis, par exemple lorsque la mauvaise foi du requérant est alléguée et établie ou lorsque des dispositions législatives précises font obstacle à l'enregistrement de la marque visée par la demande [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.); *Société canadienne des postes c. Registraire des marques de commerce* (1991), 40 C.P.R. (3d) 221 (C.F. 1^{re} inst.)]. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

Enregistrabilité en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[67] La date pertinente applicable au motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[68] M. Galardo affirme dans son affidavit que l'agent de Multi-Markes produira des copies certifiées conformes des enregistrements portant les numéros LMC469001, LCD40516, LMCDF49765 et LMC335814. Pourtant, les copies certifiées conformes des enregistrements ne faisaient pas partie de la preuve produite par l'Opposante. J'ai néanmoins exercé le pouvoir discrétionnaire reconnu au registraire de consulter le registre pour vérifier l'existence des enregistrements invoqués au soutien du motif d'opposition [voir la décision *La Compagnie Quaker Oats du Canada*, précitée]. Je souligne que dans les notes au bas de chaque page des enregistrements, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a inscrit Canada Bread comme propriétaire des enregistrements en date du 24 mars 2010, par suite d'une cession consentie le 3 janvier 2010 par la Boulangerie Pom, la propriétaire originale. Autrement dit, les enregistrements étayaient ma remarque précédente selon laquelle la preuve présentée dans l'affidavit de M. Galardo porte sur l'emploi des marques déposées dont la Boulangerie Pom était propriétaire.

[69] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), car chaque enregistrement est bien inscrit. Par conséquent, il s'agit maintenant de savoir si la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombe d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposante.

[70] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[71] Pour l'application du test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont précisées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Pour une analyse approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion, voir les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.); *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361.]

[72] Compte tenu de la preuve au dossier, j'estime que la marque de commerce POM portant le numéro d'enregistrement LMCDF49765 représente l'argument le plus solide de l'Opposante. Ainsi, la comparaison de la Marque avec la marque de commerce POM permettra de trancher ce motif d'opposition. Autrement dit, si je conclus que la Marque n'est pas susceptible de causer de la confusion avec la marque de commerce déposée POM, je ne pourrai pas conclure que la Marque est susceptible de causer de la confusion avec l'une quelconque des autres marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante.

Examen des facteurs énoncés au paragraphe 6(5)

[73] Je n'ai pas l'intention d'analyser en profondeur les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)a) et 6(5)b) de la Loi ni les observations des parties à ce sujet, car j'estime que ces facteurs ne sont pas importants en l'espèce. J'indiquerai seulement que je suis d'avis que les deux marques de commerce ont un caractère distinctif inhérent et sont devenues connues au Canada par la promotion et par l'emploi, ce qui a rehaussé leur caractère distinctif. De plus, bien que la preuve de l'Opposante établisse de manière satisfaisante que l'emploi de sa marque de commerce POM est antérieur à l'emploi de la Marque, j'estime que la preuve présentée dans l'affidavit de M.Galardo ne permet pas d'établir l'emploi continu de la marque de l'Opposante depuis 1930.

[74] À mon avis, les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c), d) et e) sont les plus importants dans la présente procédure, et je passe maintenant à leur examen.

[75] L'état déclaratif des marchandises de la demande et l'état déclaratif des marchandises de l'enregistrement sont les éléments qui doivent être pris en considération dans l'évaluation des facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d) à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[76] La marque de commerce POM est déposée en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] « pain, gâteaux et confiseries, notamment pâtisseries, biscuits, gaufres et bonbons ». Manifestement, je ne peux être en désaccord avec les observations de l'Opposante selon lesquelles les marchandises visées par l'enregistrement sont des [TRADUCTION] « produits alimentaires ». Avec égards, toutefois, je ne peux pas souscrire à ses observations selon lesquelles les boissons alcoolisées, telles qu'elles sont décrites dans la demande d'enregistrement pour la Marque, [TRADUCTION] « sont elles-mêmes des produits alimentaires ». En outre, j'estime que les boissons alcoolisées ne font pas partie de la même industrie que les produits alimentaires.

[77] L'Opposante plaide que les voies de commercialisation des parties sont les mêmes ou pourraient être les mêmes. Pour appuyer son argument, l'Opposante prétend que M. O'Driscoll a admis en contre-interrogatoire que les marchandises de la Requérante peuvent être vendues dans les mêmes établissements que des produits d'épicerie, du moins en Alberta. L'Opposante soutient également que le témoignage oral de M. O'Driscoll est [TRADUCTION] « manifestement en contradiction » avec son témoignage écrit selon lequel les marchandises de la Requérante ont seulement été vendues dans des magasins administrés par une régie des alcools.

[78] Dans la mesure où M. O'Driscoll affirme que les spiritueux offerts dans les épiceries en Alberta sont vendus dans un magasin distinct à l'intérieur de l'épicerie et que ce magasin a une entrée distincte [voir le paragraphe 40 de ma décision], je suis encline à souscrire à l'observation orale de la Requérante, qui soutient que l'Opposante déforme le témoignage de M. O'Driscoll. Quoiqu'il en soit, même si l'on considère que l'Opposante soutient avec raison que le témoignage oral de M. O'Driscoll permet de conclure que les marchandises de la Requérante peuvent être vendues dans les mêmes établissements que des produits d'épicerie en Alberta, les

différences dans le genre des marchandises des parties l'emportent, à mon avis, sur le recoupement potentiel dans les voies de commercialisation de ces marchandises.

[79] En définitive, l'Opposante ne m'a pas convaincue que l'examen global des alinéas 6(5)c) et d) de la Loi la favorise considérablement.

[80] Quant au facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e), il est bien établi en droit que lorsqu'il s'agit d'apprécier le degré de ressemblance entre deux marques, il faut examiner les marques comme un tout et non les disséquer [voir l'arrêt *British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, à la page 56 (Cour de l'Échiquier du Canada), confirmé par (1946), 5 C.P.R. 71 (C.S.C.)]. De plus, « 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 » [voir *Masterpiece*, précité]. Dans son analyse de la démarche à adopter pour examiner la ressemblance entre les marques de commerce, le juge Rothstein fait remarquer, au paragraphe 64 de l'arrêt *Masterpiece* : « Il est vrai que dans certains cas le premier mot sera l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce, mais j'estime qu'il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique. »

[81] Les observations de l'Opposante quant au degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent sont présentées pour l'essentiel au paragraphe 76 de son plaidoyer écrit, rédigé comme suit : [TRADUCTION] « Comme la [Marque] de la Requérante est du même format que la marque [POM] de l'Opposante, ayant pour préfixe le terme POM, elle est donc identique à cette dernière dans la présentation, le son et la signification ». Je ne suis pas d'accord avec l'Opposante. Je conviens avec la Requérante que les marques en cause présentent d'importantes différences dans la présentation et dans le son. Je conviens aussi avec la Requérante qu'étant donné que le mot « vodka » forme le « i » stylisé de la Marque, celle-ci suggère l'idée de boissons alcoolisées, idée que ne suggère pas la marque de commerce POM.

[82] Dans sa preuve et dans ses observations, la Requérante avance que l'état du registre et l'absence d'incident concret de confusion constituent d'autres circonstances de l'espèce. Cependant, j'estime ne pas avoir besoin d'examiner ces autres circonstances pour me prononcer en faveur de la Requérante.

[83] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai examiné la question sous l'angle de la première impression et du souvenir imparfait. Compte tenu des conclusions que j'ai déjà exposées, et plus particulièrement des différences dans le genre des marchandises des parties ainsi que des différences entre les marques de commerce dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent, je conclus que la Requérante s'est acquittée du fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce POM enregistrée sous le n° LMCDF49765.

[84] Comme je l'ai mentionné précédemment, je suis d'avis que la comparaison de la Marque avec la marque de commerce POM de l'Opposante portant le n° LMCDF49765 permet de trancher le présent motif d'opposition. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est rejeté intégralement.

Absence de droit à l'enregistrement en vertu des paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi

[85] Comme la demande d'enregistrement pour la Marque est fondée sur l'emploi au Canada, les motifs d'opposition reposant sur les paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi ne sont pas dûment plaidés. En outre, l'Opposante n'a présenté aucune observation laissant entendre que les renvois inexacts aux alinéas 16(2)a) à c) et 16(3)a) à c) de la Loi sont des erreurs d'écriture. En fait, comme je l'ai exposé précédemment, l'Opposante n'a pas présenté la moindre observation à l'audience concernant la déficience des motifs d'opposition soulevant l'absence de droit à l'enregistrement. De plus, comme chacun des arguments exposés renvoie à la date de production de la demande pour la Marque, qui est la date pertinente au regard des paragraphes 16(2) et 16(3), je ne suis pas disposée à déduire que l'Opposante voulait plutôt se fonder sur le paragraphe 16(1) de la Loi, pour lequel la date pertinente est la date de premier emploi revendiquée dans la demande. Par conséquent, compte tenu des circonstances de l'espèce, je conclus qu'il ne serait pas indiqué de tenir pour de simples erreurs d'écriture les renvois aux paragraphes 16(2) et 16(3) plutôt qu'au paragraphe 16(1) de la Loi.

[86] Compte tenu de ce qui précède, je rejette chacun des motifs d'opposition soulevant l'absence de droit à l'enregistrement, parce qu'ils ne sont pas dûment plaidés. À toutes fins utiles, je tiens à préciser que même si l'Opposante s'était appuyée sur les alinéas 16(1)a) à c)

pour étayer les motifs d'opposition soulevant l'absence de droit à l'enregistrement, j'aurais probablement rejeté chacun de ces motifs, compte tenu de la preuve au dossier.

Décision

[87] Compte tenu de ce qui précède, exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Dominique Lamarche, LL.L., trad. a.