



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

Référence : 2016 COMC 131
Date de la décision : 2016-07-25
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

**Compagnie Champenoise PH-CH. Piper
Heidsieck Ancienne Maison Heidsieck
Fondée en 1785
et**

Opposante

Marina Díaz Jiménez

Requérante

**1,594,064 pour la marque de commerce
PIPER & Dessin**

Demande

Introduction

[1] Compagnie Champenoise PH-CH. Piper Heidsieck Ancienne Maison Heidsieck Fondée en 1785 (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce PIPER & Dessin, reproduite ci-dessous :



PIPER (la Marque).

[2] La demande a été produite par Marina Díaz Jiménez (la Requérante) le 13 septembre 2012 sur la base de son emploi et de son enregistrement en Espagne. Suivant la production d'une demande révisée le 21 mai 2013, la demande vise des boissons à base de fruits non alcoolisées (les Produits).

Le dossier

[3] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 19 mars 2014.

[4] Le 14 mai 2014, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition invoqués sont fondés sur les articles suivants : 30*d*), 12(1)*d*), 16(2)*a*) et 2 (caractère distinctif).

[5] Comme preuve, l'Opposante a produit la déclaration solennelle de M. Alan Langley, faite le 25 novembre 2014, et celle de Mme Cécile Bonnefond, faite le 24 novembre 2014, ainsi que des copies certifiées des enregistrements LMC434,154 de la marque de commerce PIPER HEIDSIECK et LMC504,791 de la marque de commerce PIPER HEIDSIECK & Dessin.

[6] La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[7] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

[8] Pour les raisons exposées ci-après, je repousse la demande.

Remarques préliminaires

[9] J'aimerais souligner que, aux fins de ma décision, j'ai pris en considération l'ensemble de la preuve au dossier, mais que je ne ferai référence qu'aux éléments pertinents de cette preuve dans les motifs de ma décision.

[10] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante a mentionné de nombreux faits non admis en preuve dans son examen des facteurs pertinents énoncés à l'article 6(5) de la Loi. À titre indicatif seulement et sans limiter la généralité de ce qui précède, ceux-ci comprennent ce qui suit : le prix de vente des Produits, la manière dont des articles promotionnels sont employés dans les bars et les restaurants, l'intention de la Requérante de ne pas inciter les consommateurs canadiens à

boire les Produits avec du champagne et la différence entre les voies de commercialisation. Je ne tiendrai évidemment pas compte des affirmations faites par la Requérante dans son plaidoyer écrit qui ne font pas partie de la preuve au dossier.

La preuve de l'Opposante

Déclaration solennelle de M. Langley

[11] M. Langley est le directeur des finances de Select Wine Merchants Ltd (Merchants), établie à Surrey, en Colombie-Britannique, et il occupe ce poste depuis 2009. Merchants est une société fondée à Vancouver en 1982. Il s'agit d'une agence privée d'importation de vins et de spiritueux au Canada qui a élargi ses activités au fil des années et est devenue complètement nationale en 2001.

[12] M. Langley allègue que Merchants vend depuis environ 2008 au Canada du champagne sous les marques de commerce PIPER et PIPER HEIDSIECK (les marques PIPER). Il explique que les marques de commerce figurent toutes deux sur les bouteilles : PIPER HEIDSIECK figure sur les étiquettes apposées au bas de la surface principale des bouteilles et PIPER figure sur le goulot des bouteilles de champagne, comme l'illustre la documentation annexée à sa déclaration solennelle.

[13] M. Langley a produit en pièce A une liste de prix datant du printemps 2014 dans laquelle des bouteilles de champagne arborant les marques PIPER sont illustrées. La liste mentionne également que ce champagne a été nommé meilleur « champagne brut non millésimé » au monde dans le cadre de l'International Wine Challenge de Londres.

[14] M. Langley a produit en pièce B une photographie montrant le champagne exposé dans un magasin de la Société des alcools établi à Montréal. Les bouteilles illustrées dans la photographie arborent les marques PIPER comme je l'ai décrit ci-dessus.

[15] M. Langley affirme que, pour promouvoir et annoncer le champagne sous les marques PIPER, des annonces ont été publiées dans la publication À bon verre, bonne table de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO); le magazine Taste de la direction de la distribution des alcools de la Colombie-Britannique (BCLDB); des dépliants produits par la SAQ; et des dépliants d'Alberta Retailer. Les marques PIPER figurent aussi sur du matériel promotionnel comme des

bouchons de liège et des seaux à glaçons. Il a produit des spécimens de ces publicités en pièce C de sa déclaration solennelle. Il a produit en pièce D un sac sur lequel figure la marque de commerce PIPER HEIDSIECK et une photographie montrant un bouchon de bouteille arborant la marque de commerce en pièce E.

[16] M. Langley a produit en pièces F-1 à F-10 divers articles publiés en 2012 et en 2013 dans divers magazines et journaux au Canada, comme le *Globe & Mail*, le *Toronto Sun* et le *Marketing Guide* de la LCBO, dont le sujet est le champagne arborant les marques PIPER.

[17] M. Langley affirme que la chaîne d'hôtels Fairmont a lancé une promotion intitulée [TRADUCTION] « Classiques modernes » présentant une publicité d'une page du champagne vendu en liaison avec la marque de commerce PIPER HEIDSIECK et il a produit une copie de cette publicité en pièce G de sa déclaration solennelle.

[18] M. Langley affirme que Merchants annonce le champagne arborant les marques PIPER à l'occasion de tournois de tennis, et il a produit en pièces H-1 et H-2 des photographies montrant un étalage employé sur place, ainsi qu'une publicité liée à l'Annual Tennis Invitational tenu en Colombie-Britannique en 2011.

[19] M. Langley a produit comme matériel promotionnel et publicitaire les pièces suivantes :

- Pièce J : un chandail montrant la marque de commerce PIPER HEIDSIECK;
- Pièce K : des extraits du site Web de la LCBO montrant la marque de commerce PIPER HEIDSIECK;
- Pièce L : des extraits du site Web Chacun son vin montrant la marque de commerce PIPER HEIDSIECK.

[20] M. Langley a également produit les documents suivants tirés d'Internet dans lesquels il est fait mention de la marque de commerce PIPER HEIDSIECK :

- Pièce M-1 : des extraits de l'émission de télévision Morning Live diffusée sur la chaîne CH en décembre 2013;
- Pièce M-2 : des extraits de l'émission de télévision The Lang and O'Leary Exchange diffusée sur la chaîne CBC;
- Pièce M-3 : des extraits d'une entrevue diffusée sur la chaîne BNN;
- Pièce M-4 : des extraits tirés du site Internet « BNN exclusive Tasting ».

[21] J'accorderai très peu de valeur probante au contenu des pièces M-1 à M-4, étant donné que nous ne disposons d'aucun renseignement quant au nombre de téléspectateurs au Canada et, à l'exception de la pièce M-1, aux dates de leur diffusion.

[22] M. Langley affirme que Merchants a engagé au cours [TRADUCTION] « des dernières années » des dépenses d'environ 150 000 \$ par année pour annoncer et promouvoir les marques PIPER au Canada.

[23] Enfin, M. Langley allègue que le champagne Cuvée brute arborant les marques PIPER fait partie des 100 meilleurs vins de 2012 du magazine Wine Spectator et se classe au troisième rang des exportations de champagne dans le monde entier.

Déclaration solennelle de Mme Bonnefond

[24] Mme Bonnefond est la présidente de l'Opposante depuis le 8 juillet 2011. Elle affirme que l'Opposante est la propriétaire des marques suivantes :

- PIPER-HEIDSIECK & Dessin, enregistrement LMC504,791;
- PIPER-HEIDSIECK, enregistrement LMC434,154;
- PIPER, employée au Canada depuis au moins les années 1940.

[25] Mme Bonnefond affirme que l'Opposante vend, au Canada, du champagne en liaison avec les marques PIPER depuis de nombreuses années. Cela étant, la marque de commerce PIPER est employée de manière individuelle depuis de nombreuses décennies. La marque de commerce PIPER est employée seule en liaison avec chaque bouteille vendue au Canada, car elle figure à des endroits précis sur les bouteilles pour identifier le champagne.

[26] Mme Bonnefond fournit les chiffres de vente annuels en volume et en dollars du champagne arborant les marques PIPER au Canada entre 2008 et 2014, et depuis 2003 en volume global par année. Ces chiffres figurent en pièce A de sa déclaration solennelle.

[27] Mme Bonnefond a produit en pièce D diverses photographies illustrant l'habillage des bouteilles arborant les marques PIPER. Certaines des photographies produites illustrent l'emploi de la marque de commerce PIPER employée seule. Elle ajoute que les produits de l'Opposante sont souvent appelés « PIPER champagne » ou « champagne PIPER ». La pièce E de sa déclaration solennelle se compose de photographies de bouteilles arborant les marques PIPER

employées à l'heure actuelle au Canada en liaison avec les produits de l'Opposante. La marque de commerce PIPER employée seule figure souvent sur le goulot de la bouteille, comme l'illustrent les photographies produites.

[28] Mme Bonnefond allègue que les Produits de la Requérante arborant la Marque sont offerts en vente comme des produits qui pourraient être mélangés avec des boissons alcoolisées, dont du champagne, dans la préparation de cocktails. Cependant, aucune des pièces produites ne montre les Produits et du champagne à proximité immédiate.

[29] Mme Bonnefond affirme qu'un employé de l'Opposante l'a informée qu'il avait vu, à l'occasion d'un événement tenu à Monaco, la distribution de boissons en liaison avec la Marque dans des verres et un seau à champagne arborant la marque de commerce PIPER HEIDSIECK. Je n'accorde aucun poids à cette allégation, car elle constitue une preuve par oui-dire inadmissible.

[30] Mme Bonnefond affirme que la page Facebook des Produits arborant la Marque de la Requérante montre ceux-ci dans une ambiance festive dans laquelle leur mode de consommation est semblable à celui des boissons alcoolisées et du champagne. Pour étayer cette allégation, elle a produit des photographies tirées de divers sites Web et les pages Facebook de la Requérante en pièces F-1 à F-17 qui illustrent des canettes présentées dans un seau à glaçons et des boissons offertes dans des boîtes de nuit, et de nombreuses photos montrant les Produits de la Requérante arborant la Marque étroitement liés à des boissons alcoolisées.

[31] Enfin, Mme Bonnefond a produit en pièce G divers documents pour illustrer la couverture médiatique dans le monde entier du champagne de l'Opposante arborant les marques PIPER.

[32] J'aimerais souligner qu'on ne trouve nulle part dans la déclaration solennelle de M. Langley une allégation voulant que Merchants importe le champagne de l'Opposante arborant les marques PIPER. De plus, Mme Bonnefond n'affirme nulle part que l'Opposante vend son champagne arborant les marques PIPER à Merchants pour sa revente au Canada. Même si l'on peut supposer que Merchants agit en tant qu'importateur du champagne de l'Opposante arborant les marques PIPER, en l'absence d'une telle allégation, je ne peux pas émettre cette hypothèse. Cependant, compte tenu des allégations contenues dans la déclaration solennelle de

Mme Bonnefond, cette lacune n'est pas fatale à la cause de l'Opposante. Mme Bonnefond allègue bel et bien que des ventes du champagne de l'Opposante ont été réalisées en liaison avec les marques PIPER au Canada depuis au moins 2008.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[33] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* 2002 CAF 291, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company*, 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

Motif d'opposition fondé sur l'article 30d) de la Loi

[34] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement (13 septembre 2012) [voir *Austin Nichols & Co, Inc c Cinnabon, Inc* 2000 CarswellNat 39, 5 CPR (4th) 565 (COMC)].

[35] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante fait valoir qu'elle s'est acquittée du léger fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition [voir *United States Shoe Corp c Premiere Vision Inc* (1990), 33 CPR (3d) 353]. Pour étayer sa position, l'Opposante invoque les pièces F-1 à F-14 inclusivement, de même que les pièces F-16 et F-17 de la déclaration solennelle de Mme Bonnefond.

[36] La majorité de ces pièces se composent de photos tirées de pages Facebook qui mentionnent toutes la « Piper Tribe » [tribu Piper]. Ces photos sont toutes datées du 28 août 2014

et sont donc postérieures à la date pertinente. Par conséquent, je n'en tiendrai pas compte aux fins de ce motif d'opposition.

[37] L'Opposante invoque aussi un article repéré sur le site Web *www.thenational.ae* et produit en pièce F-17 de la déclaration solennelle de Mme Bonnefond. La page a également été imprimée le 28 août 2014. Cependant, l'article est daté du 23 mai 2011. Par conséquent, je suis disposé à en tenir compte aux fins de ce motif d'opposition.

[38] L'Opposante cite l'extrait suivant [TRADUCTION] :

Mark Saunokonoko vient tout juste de lancer une nouvelle boisson appelée Piper...
Un glucide complexe a été ajouté pour empêcher les muscles de ressentir les effets.
Tous les ingrédients proviennent de la Nouvelle-Zélande, où la boisson est produite.

[39] Cependant, comme il s'agit d'un article publié sur Internet, celui-ci démontre simplement que cet article a été publié à cette date, mais il ne peut pas être invoqué pour établir la véracité de son contenu. De plus, rien ne nous indique où cet article a été publié, à l'exception du fait que le nom du journal est *The National*. Enfin, les lettres « ae » faisant partie de l'adresse du site Web semblent indiquer que le contenu provient d'un pays étranger.

[40] Je ne suis pas convaincu, compte tenu de la production de cet article unique, que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, malgré le fait que celui-ci est léger.

[41] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16 de la Loi

[42] Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(2) de la Loi doit être évalué à la date de production de la demande (13 septembre 2012) [voir l'article 16(2) de la Loi]. L'Opposante a allégué dans sa déclaration d'opposition que la Marque créait de la confusion avec les marques PIPER de l'Opposante, employées et/ou révélées antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec des vins de Champagne. En conséquence, l'Opposante avait le fardeau initial de démontrer qu'elle avait employé ou révélé au Canada ses marques PIPER, tel qu'il est allégué dans sa déclaration d'opposition, avant le 13 septembre 2012 et qu'elle n'avait pas abandonné cet emploi à la date de l'annonce de la demande (19 mars 2014) [voir l'article 16(5) de la Loi].

[43] À la lumière du résumé ci-dessus des déclarations solennelles de M. Langley et de Mme Bonnefond, je suis convaincu que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de démontrer que ses marques PIPER étaient employées au Canada avant la date pertinente.

[44] La marque de commerce PIPER de l'Opposante représente la meilleure chance pour elle d'obtenir gain de cause à l'égard de ce motif d'opposition. Si elle n'obtient pas gain de cause avec cette marque, elle n'obtiendra pas un meilleur résultat avec ses autres marques de commerce, et que cet emploi n'avait pas été abandonné au 19 mars 2014.

[45] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l'espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l'évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste de critères n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun n'est pas nécessairement le même [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* 2006 CSC 623(CanLII), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

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

[46] La Requérante n'a pas abordé cette question dans son plaidoyer écrit. L'Opposante soutient que les marques des parties ont un caractère distinctif inhérent moyen. J'en conviens. Le mot « piper » [cornemuseur] est un mot anglais, mais il n'a aucun lien avec les produits respectifs des parties vendus en liaison avec leurs marques.

[47] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par son emploi ou sa promotion au Canada. La Requérante n'a produit aucune preuve de l'emploi de la Marque. L'Opposante a tenté, par la voie de la déclaration solennelle de Mme Bonnefond, d'illustrer la manière dont la Marque est employée en produisant différentes photographies des Produits en

liaison avec la Marque. Ces photos ne constituent pas, à elles seules, une preuve d'emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4(1) de la Loi. Il n'y a aucune preuve d'un transfert de propriété des Produits au Canada. Cependant, celles-ci peuvent s'avérer pertinentes pour l'évaluation du facteur lié aux voies de commercialisation.

[48] En ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce PIPER de l'Opposante, comme il ressort du résumé de la déclaration solennelle de Mme Bonnefond, il existe une preuve de l'emploi à grande échelle de cette marque au Canada depuis au moins 2008. Mme Bonnefond a fourni les chiffres des ventes de champagne réalisées au Canada depuis 2008 en liaison avec les marques de commerce PIPER, des photos de bouteilles de champagne arborant les marques de commerce PIPER, et notamment la marque de commerce PIPER sur le goulot de la bouteille.

[49] À la lumière de cette preuve, je conclus que la marque de commerce PIPER était connue au Canada à la date pertinente et, en conséquence, ce facteur favorise l'Opposante.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[50] À la lumière de la preuve décrite ci-dessus, ce facteur favorise également l'Opposante, car il n'y a au dossier aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada, alors qu'il existe une preuve d'emploi de la marque de commerce PIPER depuis au moins 2008 au Canada.

Le genre des produits et leurs voies de commercialisation

[51] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir qu'il existe une différence dans le genre des produits des parties et dans leurs voies de commercialisation respectives, étant donné que la demande vise des boissons non alcoolisées, tandis que le produit de l'Opposante est du champagne. Elle affirme qu'il existe une différence entre des boissons alcoolisées et des boissons non alcoolisées.

[52] Dans la décision *Moosehead Breweries Ltd c Stokely-Van Camp Inc* 2001 CarswellNat 3620, 20 CPR (4th) 181 (COMC), le registraire a conclu ce qui suit relativement à un argument semblable [TRADUCTION] :

25 La bière lager de la requérante et les boissons non alcoolisées, non gazéifiées et aromatisées aux fruits de l'opposante appartiennent à la même catégorie générale de marchandises, soit les boissons. La requérante soutient que les marchandises des

parties devraient être considérées comme appartenant à des catégories générales différentes, nommément les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées. Quoiqu'il en soit, il convient de se rappeler que le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit : « 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.* » (l'italique est de moi)

26 Nous ne disposons d'aucun renseignement à propos de la nature du commerce de la requérante, tandis que le commerce de l'opposante est essentiellement celui d'une brasserie qui fait la promotion de ses produits et de ses marques de commerce par divers moyens, comme des marchandises promotionnelles, des services de salon-bar et la commandite de manifestations et d'équipes sportives.

27 Les voies de commercialisation se recoupent, étant donné que des boissons alcoolisées et non alcoolisées sont vendues par l'intermédiaire des mêmes points de vente dans certaines régions du Canada, notamment en Alberta. Il convient de souligner que la requérante n'a pas produit la moindre preuve qui permettrait de distinguer ses voies de commercialisation. De plus, j'estime raisonnable de prendre connaissance d'office du fait que les restaurants et les bars de tout le Canada vendent autant des boissons alcoolisées que des boissons non alcoolisées. (je souligne)

[53] En ce qui concerne les voies de commercialisation, dans son plaidoyer écrit, la Requérante a tenté de faire une distinction entre les produits des parties et leurs voies de commercialisation en formulant des allégations qui n'ont pas été établies. Par exemple :

- La vente de champagne au Canada est rigoureusement réglementée;
- Le champagne ne peut pas être vendu dans les épiceries et les dépanneurs;
- Les Produits sont vendus dans les supermarchés et les dépanneurs.

[54] L'Opposante a démontré, par la voie de la déclaration solennelle de Mme Bonnefond, que les Produits sont vendus dans les bars et les restaurants à proximité immédiate des boissons alcoolisées, ou que les Produits peuvent être mélangés avec des boissons alcoolisées. Même si les photos illustrant cette situation ont été tirées de pages Facebook portant une date postérieure à la date pertinente, elles indiquent dans une mesure raisonnable que la Requérante avait l'intention de vendre les Produits dans les bars et les restaurants lorsqu'elle a produit sa demande.

[55] Tout bien considéré, j'adopte le même raisonnement adopté par le registraire dans l'affaire *Moosehead Breweries Ltd.* Par conséquent, ces facteurs favorisent également l'Opposante.

Le degré de ressemblance

[56] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a indiqué que, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause constitue le facteur le plus important. En l'espèce, ce facteur favorise l'Opposante. Les marques en cause sont identiques sur le plan phonétique. Même si aucun argument n'a été présenté par les parties quant aux idées suggérées par leurs marques respectives, étant donné que la partie nominale de la Marque est identique à la marque de commerce PIPER de l'Opposante, il est raisonnable de supposer que les idées suggérées par ces marques sont les mêmes. En outre, je suis d'avis que la partie graphique de la Marque, qui est un P stylisé, n'est pas suffisante pour écarter l'importance du degré de ressemblance dans le son et dans les idées suggérées par la partie nominale des marques des parties.

[57] Ce facteur favorise également l'Opposante.

Facteurs additionnels

Différence dans les prix de vente au détail

[58] La Requérante fait valoir que la différence dans les prix de vente au détail des produits des parties constitue un facteur qui écarte toute probabilité de confusion entre les marques des parties. Des listes de prix pour le champagne de l'Opposante vendu en liaison avec la marque de commerce PIPER au Canada sont jointes à la déclaration solennelle de M. Langley. Les listes de prix montrent une fourchette allant de 59,75 \$ à 256,25 \$ par bouteille de champagne. La Requérante fait valoir qu'une bouteille de boisson naturelle non alcoolisée se vend environ 1 \$. Il s'agit là d'une autre affirmation de la Requérante pour laquelle il n'y a aucune preuve au dossier.

[59] Même si c'était le cas, dans *Masterpiece, supra*, aux paragraphes 67 et suiv. la Cour suprême a exprimé des réserves en ce qui concerne un tel argument, nous rappelant que le test à appliquer est celui de la [TRADUCTION] « première impression ».

Différence dans la présentation

[60] Un autre argument soulevé par la Requérente dans son plaidoyer écrit est la différence dans la présentation employée par les parties. Elle avance que les Produits de la Requérente sont vendus dans des canettes, tandis que le champagne de l'Opposante se vend dans des bouteilles en verre. Même si les photographies jointes à la déclaration solennelle de Mme Bonnefond montrent les Produits arborant la Marque dans des canettes, la description des Produits de la Requérente ne comporte aucune restriction quant aux contenants à employer pour la vente des Produits. Rien n'empêche la Requérente de vendre les Produits dans des bouteilles en verre au même titre que toute autre boisson non alcoolisée.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[61] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente a écrit ce qui suit [TRADUCTION] :

...il n'y a aucun risque que le consommateur moyen achète le champagne de l'Opposante au lieu du produit de la Requérente et vice-versa.

(...)

La Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure, mais qui n'en a qu'un vague souvenir : *Coca-Cola of Canada Ltd. c. Pepsi-Cola of Canada Ltd.* (1942) 2 D.L.R. 657, p 661, 1 C.P.R. 293 (C.P.). La question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, à la vue de la seconde marque, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque sera employée sont d'une certaine façon liées à celles de la marque antérieure.

[62] Le test en matière de confusion a été énoncé dans les termes suivants par le juge Binnie dans l'affaire *Veuve Clicquot*, précitée, au para 20 [TRADUCTION] :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque] alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [précédentes] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

[63] Le test énoncé à l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si un consommateur n'ayant qu'un souvenir imparfait de la marque PIPER de

l'Opposante croirait, à la vue des Produits de la Requérante offerts en liaison avec la Marque, que ces produits proviennent de l'Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

[64] À la lumière de la preuve au dossier, il est raisonnable de conclure qu'une personne qui n'a qu'un souvenir imparfait de la marque de commerce PIPER de l'Opposante employée en liaison avec le champagne de l'Opposante et qui voit les Produits offerts en liaison avec la Marque croirait, selon la prépondérance des probabilités, que les Produits proviennent de l'Opposante ou que celle-ci a parrainé ou approuvé les Produits. À l'appui d'une telle conclusion, je me reporte au fait que la partie nominale des marques et les idées que celles-ci suggèrent sont identiques, que les produits des parties appartiennent à la même catégorie générale de produits, nommément les boissons, et qu'ils sont vendus par l'intermédiaire des mêmes voies de commercialisation, dont les bars et les restaurants.

[65] Par conséquent, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 16(2) de la Loi.

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

[66] Il est généralement admis que ce motif d'opposition doit être évalué à la date de production de la déclaration d'opposition (14 mai 2014) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[67] Dans l'affaire *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427, la Cour fédérale a établi ce qui suit [TRADUCTION] :

- Une marque devrait être connue au Canada au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque;
- Subsidiairement, une marque pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle est bien connue dans une région précise du Canada.

[68] L'Opposante avait donc le fardeau initial de démontrer que ses marques PIPER invoquées à l'appui de ce motif d'opposition étaient connues au Canada dans une certaine mesure ou qu'elles étaient bien connues dans une région précise du Canada.

[69] Le résumé détaillé de la preuve de l'Opposante exposé ci-dessus m'amène à conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial de démontrer que ses marques PIPER étaient connues au Canada à la date pertinente.

[70] En conséquence, le fardeau de preuve est passé à la Requérante, qui devait démontrer, malgré le fait que la marque de commerce PIPER de l'Opposante était connue au Canada, que la Marque pouvait permettre de distinguer les Produits des produits de l'Opposante. Les mêmes facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi sont employés pour trancher cette question.

[71] La différence entre les dates pertinentes n'a aucune incidence sur cette analyse. Le résultat final est le même, à savoir qu'il existait une probabilité de confusion à la date pertinente, lorsque la Marque était employée en liaison avec les Produits, de sorte qu'elle ne distinguait pas les Produits des produits de l'Opposante vendus en liaison avec sa marque de commerce PIPER.

[72] Par conséquent, ce motif d'opposition est également accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi

[73] L'Opposante ayant obtenu gain de cause relativement à deux motifs d'opposition distincts, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur l'enregistrabilité de la Marque au titre de l'article 12(1)d) de la Loi.

Décision

[74] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue.

AGENT(S) AU DOSSIER

Goudreau Gage Dubuc

POUR L'OPPOSANTE

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.

POUR LA REQUÉRANTE