



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

**Référence : 2015 COMC 181**  
**Date de la décision : 2015-10-05**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

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

et

**Magnotta Winery Estates Limited** **Requérante**

**1,569,681 pour la marque de commerce** **Demande**  
**EPIC** **d’enregistrement**

Le dossier

[1] Le 14 mars 2012, la Requérante a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce EPIC (la Marque), fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec des vins. La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 14 novembre 2012, et le 11 janvier 2013, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition contre cette demande en vertu de l’article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). L’opposition est fondée sur les motifs d’opposition suivants invoqués en vertu des articles 30*i*), 16(3)*b*) et 2 (caractère distinctif) de la Loi. La question déterminante en l’espèce est celle de savoir s’il existe une probabilité raisonnable de confusion entre cette Marque et la marque de commerce EPICA de l’Opposante, laquelle a été précédemment adoptée au Canada en liaison avec des vins et des mousseux et a fait l’objet d’une demande d’enregistrement de marque de commerce au Canada déposée antérieurement.

[2] Le 14 février 2013, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition.

[3] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Florinda Lages, traductrice au bureau de Toronto d'All Languages Ltd., et de Sazia Aftab, technicienne juridique pour l'agent de l'Opposante. Aucun des déposants de l'Opposante n'a été contre-interrogé.

[4] Comme preuve, la Requérante a produit l'affidavit de Karen Lynne Durell, avocate associée pour l'agent de la Requérante, de même qu'une copie certifiée de l'historique du dossier de la marque de commerce EPICA de l'Opposante, sous le numéro 1,528,048. M<sup>me</sup> Durell n'a pas été contre-interrogée.

[5] À titre de preuve en réponse, l'Opposante a produit une copie certifiée de la déclaration d'opposition faite par l'actuelle Requérante contre la demande de l'Opposante n° 1,592,128 pour EPICA & Dessin, datée du 30 mai 2013, ainsi qu'une lettre de présentation datée du 18 juin 2013 qui a été transmise à l'Opposante actuelle par le registraire.

[6] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

[7] À l'audience, l'Opposante a retiré le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*).

#### Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il incombe à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), à 298; et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

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

- Article 38(2)*c*/article 16(3)*b*) – la date de production de la demande de la Requérante;

- Article 38(2)d)/absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d’opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

#### Question préliminaire – Admissibilité de la preuve de la Requérente

[10] La Requérente soutient que la preuve en réponse de l’Opposante, laquelle comprend une copie certifiée d’une déclaration d’opposition produite par la Requérente contre la marque de commerce EPICA & Dessin de l’Opposante dont le numéro de demande est le 1,592,128 (et lettre d’accompagnement), n’est pas admissible comme preuve en réponse, ou si elle est admissible, ne doit pas se voir accorder de poids par ce qu’elle ne constitue pas exclusivement une preuve en réponse. À cet égard, la Requérente fait valoir que la preuve en réponse ne prouve rien, puisque la marque visée par l’opposition n’est pas la Marque énoncée aux présentes, et les arguments juridiques sur lesquels l’opposition est fondée ne sont pas énoncés dans la déclaration d’opposition. La Requérente soutient qu’il s’agit simplement d’une allégation de laquelle on ne peut inférer aucun aveu pertinent de sa part.

[11] Le critère qui permet de déterminer si la preuve constitue ou non une preuve en réponse adéquate consiste à établir si la preuve produite par l’Opposante répond à la preuve de la Requérente et répond à des questions imprévues [voir *Kerr Controls Ltd c Mike Witherall Mechanical Ltd* (2013), 116 CPR (4th) 357 (COMC)].

[12] Je suis d’accord avec la Requérente pour dire que la copie certifiée d’une déclaration d’opposition produite dans le cadre de l’opposition produite par la Requérente contre la demande de l’Opposante n° 1,592,128 pour la marque de commerce EPICA & Dessin (et la lettre d’accompagnement) ne constitue pas une preuve en réponse adéquate. Elle ne répond d’aucune façon aux allégations contenues dans l’affidavit Durell, et l’Opposante n’a pas expliqué en quoi elle répond à la preuve de la Requérente concernant le dossier de la demande n° 1,528,048 pour la marque de commerce EPICA. La preuve n’est donc pas admissible.

## Le résumé de la preuve des parties

[13] La preuve produite par les parties était très simple et concernait principalement la signification des marques en cause. À cet égard, la preuve produite par M<sup>me</sup> Lage concerne la traduction du mot espagnol « epica », qui signifie « epic » en anglais. La preuve de M<sup>me</sup> Aftab comprend les résultats de diverses recherches Internet ainsi qu'un extrait d'un dictionnaire espagnol de poche qui montre également que la traduction en anglais du mot espagnol « epica » est le mot « epic ». Selon la preuve de M<sup>me</sup> Durell, il n'y a aucun mot « epica » dans la langue française qui traduise « epic ».

## Motifs d'opposition

### Absence de caractère distinctif – article 2

[14] L'Opposante a allégué que la Marque ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer le vin de la Requérante des vins de l'Opposante.

[15] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce était devenue suffisamment connue à la date du 11 janvier 2013 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF); *Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Bojangles' International LLC et Bojangles Restaurants Inc c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[16] À l'appui de ce motif, l'Opposante s'est appuyée sur sa copie certifiée d'une déclaration d'opposition produite par la Requérante dans le cadre d'une opposition à l'encontre la demande n° 1,592,128 de l'Opposante pour la marque de commerce EPICA & Dessin, dans laquelle la Requérante allègue que la marque de commerce EPICA & Dessin ne distingue pas son vin du vin de la Requérante en liaison avec la Marque EPIC. Bien que l'opposition à l'encontre de la demande pour la marque de commerce EPICA & Dessin de l'Opposante ait été produite environ 4 à 5 mois après la production de l'opposition à la marque de commerce en cause (soit le 30 mai 2013), l'Opposante fait valoir que le seul motif fondé sur l'absence de caractère distinctif à l'encontre de la demande n° 1,592,128 semble soutenir le motif fondé sur l'absence de

caractère distinctif de l'opposition actuelle et contredit la contestation de cette allégation par la Requérante dans sa contre-déclaration.

[17] Comme il a été mentionné ci-dessus, j'ai estimé que cette preuve n'était pas admissible puisqu'il ne s'agit pas d'une preuve en réponse adéquate. Et même si elle était admissible, bien que cette preuve puisse avoir soulevé des questions concernant la validité de la contestation par la Requérante de l'allégation portant que sa Marque n'est pas distinctive dans sa contre-déclaration, je n'aurais pas estimé qu'il suffit de satisfaire au fardeau de preuve qui incombe à l'Opposante au titre de ce motif. En plus d'être subséquente à la date pertinente pour ce motif, la preuve ne démontre pas que la marque de l'Opposante a été employée et révélée de façon suffisante pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

#### Absence de droit à l'enregistrement – article 16(3)b)

[18] Au titre de ce motif, l'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce EPIC, eu égard à l'article 16(3)b) de la Loi, puisqu'à la date de la production de la demande, la marque de commerce EPIC créait de la confusion avec la marque de commerce EPICA de l'Opposante qui avait précédemment été produite au Canada le 16 mai 2011, sur la base d'un emploi projeté en liaison avec des vins et des mousseux.

[19] L'opposant qui se fonde sur une demande de marque de commerce pour contester le droit d'un requérant à l'enregistrement aux termes de l'article 16(3)b) de la Loi, est seulement tenu de démontrer que la demande de marque de commerce invoquée a été antérieurement produite au Canada et qu'elle était pendante à la date de l'annonce de la demande du requérant (voir l'article 16(4) de la Loi). En l'espèce, la demande de l'Opposante n° 1,528,048 pour la marque de commerce EPICA a été produite le 16 mai 2011 et elle était en instance à la date de l'annonce de la demande de la Requérante. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[20] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques, au sens de l'article 6(2) de la Loi.

L'article 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir si on pourrait croire que les produits de la Requérante fournis sous la Marque puissent émaner de l'Opposante ou être commanditées ou approuvées par l'Opposante [voir *Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 29 CPR (3d) 7 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 12].

#### *Test en matière de confusion*

[21] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 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.

[22] Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)]. Toutefois, dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

#### *Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[23] Les deux marques possèdent un certain caractère distinctif inhérent puisqu'aucune n'est suggestive des produits en liaison avec lesquels elle est employée. Toutefois, étant donné que la Marque comprend le mot ordinaire du dictionnaire EPIC, et qu'il n'y a aucune signification en

anglais ou en français pour la marque EPICA de l'Opposante, j'estime que la marque de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent plus fort que la Marque.

[24] Puisqu'aucune des parties n'a produit de preuve de promotion ou d'emploi de leur marque respective, il m'est impossible de conclure que la marque de commerce de l'une ou l'autre des parties est devenue connue au Canada dans une quelconque mesure. J'estime, par conséquent que, dans l'ensemble, ce facteur favorise l'Opposante.

*Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage*

[25] Comme les marques des deux parties sont fondées sur un emploi projeté et qu'aucune des parties n'a établi d'emploi pour sa marque, ce facteur ne s'applique en faveur d'aucune des parties.

*Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce*

[26] Les produits des parties sont les mêmes.

[27] Bien que l'agent de la Requérante reconnaisse que les voies de commercialisation des parties seraient essentiellement les mêmes, l'agent de la Requérante fait valoir que dans les magasins de vins et spiritueux, les vins des parties seraient probablement placés sur des tablettes différentes. À cet égard, l'agent de la Requérante soutient que je peux admettre d'office le fait que les vins sont généralement placés par pays d'origine dans les magasins de vins et spiritueux.

[28] L'agent de l'Opposante a soutenu que je ne peux pas admettre d'office ce fait, étant donné que l'emplacement par pays d'origine des vins dans les magasins de vins et de spiritueux dépend de la taille et de l'emplacement desdits magasins. L'agent de l'Opposante a également noté qu'il y a des sections de millésimes dans les magasins de vins et de spiritueux où ce ne sont pas tous les vins qui sont classés par pays d'origine. Je suis d'accord avec l'agent de l'Opposante. Le fait allégué que le vin est classé par pays ne constitue pas le type d'information facile à vérifier que je puisse admettre d'office (c.-à-d. une question pour laquelle il est facile de trouver de l'information fiable sans conteste [*Canada (Citizenship and Immigration) c Rahman*, 2013 CF 1274 (CanLII)]. Quoi qu'il en soit, peu importe que les vins des parties soient présentés

dans des sections différentes des magasins de vins et spiritueux, le fait est que les voies de commercialisation des parties risquent de se chevaucher.

*Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent*

[29] Il est bien établi en droit que, lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques de commerce, les marques doivent être considérées dans leur ensemble. Le test qu’il convient d’appliquer est celui du souvenir imparfait qu’un consommateur peut avoir de la marque d’un opposant; il ne consiste pas à placer les marques côte à côte dans le but de les comparer.

[30] En l’espèce, le mot EPIC est presque identique au mot inventé EPICA. La Requérante fait valoir que la petite différence entre les marques (soit la lettre A à la fin de la marque de l’Opposante) doit suffire pour les distinguer. Cependant, comme je ne considère pas les marques en cause comme étant des marques faibles, je n’estime pas que la petite différence entre elles suffise pour les distinguer l’une de l’autre [voir à titre d’exemple *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd et al* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Associated Brands Inc c Scott Paper Ltd* (2004), 43 CPR (4th) 361 (COMC)]. Par conséquent, je considère qu’il existe un degré de ressemblance important entre les marques dans la présentation et le son.

[31] En ce qui concerne les idées suggérées par les marques, la preuve de l’Opposante montre que EPICA est un mot espagnol qui signifie EPIC en anglais. Même si c’est peut-être le cas, l’Opposante n’a pas démontré combien de consommateurs canadiens seraient au courant de cette signification [voir *Krazy Glue, Inc c Grupo Cyanomex, SA de CV* (1992), 45 CPR (3d) 161 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[32] Comme l’a fait remarquer l’agent de la Requérante, le consommateur canadien moyen est considéré comme étant soit anglophone, soit francophone, ou bilingue dans ces deux langues. Je suis donc d’accord avec l’agent de la Requérante pour dire que, même si le consommateur canadien moyen peut connaître la définition du mot ordinaire du dictionnaire EPIC, il ne sait peut-être pas que le mot EPICA est un mot espagnol qui signifie EPIC en anglais. Par

conséquent, je ne considère pas qu'il existe un degré de ressemblance si élevé entre les mots dans les idées suggérées.

### *Conclusion*

[33] Après examen de toutes les circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime. En plus du degré de ressemblance élevé entre les marques sur le plan de la présentation et du son, la Requérante n'a pas établi de réputation en liaison avec sa Marque et propose de l'employer en liaison avec des produits identiques à ceux de l'Opposante. La question à se poser est celle de savoir si un consommateur qui n'a qu'un souvenir général et imprécis de la marque de l'Opposante sera porté à croire, à la vue de la Marque de la Requérante, que les produits proviennent de la même source. J'estime que l'on peut raisonnablement croire que ce serait le cas. Ce motif d'opposition est donc accueilli.

### La décision

[34] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement conformément aux dispositions 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 : 2015-08-26

Comparutions

Christine DeLint

Pour l'Opposante

Stephen Georgas

Pour la Requérente

Agents au dossier

Norton Rose Fulbright Canada

Pour l'Opposante

Miller Thomson

Pour la Requérente