



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

**Référence : 2015 COMC 184**  
**Date de la décision : 2015-10-14**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION**

**Constellation Brands Québec Inc.** **Opposante**

et

**Dallevigne S.P.A.** **Requérante**

**1,561,950 pour la marque de commerce** **Demande**  
**CANTINE LEONARDO DA VINCI &** **d'enregistrement**  
**Dessin**

[1] Le 30 janvier 2012, Dallevigne S.P.A. (la Requérante) a produit la demande n° 1,561,950 en vue de l'enregistrement de la marque de commerce CANTINE LEONARDO DA VINCI & Dessin (reproduite ci-dessous) (la Marque). La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits [TRADUCTION] « vins; grappa; liqueurs » (les Produits) et comprend la revendication de couleur suivante :



[TRADUCTION]

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots

CANTINE LEONARDO DA VINCI sont noirs, et l'image inversée des mots « leonardo da vinci » en caractères manuscrits est de couleur or.

[2] Constellation Brands Québec Inc. (l'Opposante) s'est opposée à la demande pour la Marque en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) aux motifs que i) la demande n'est pas conforme aux exigences des articles 30*ae*) et *i*) de la Loi; ii) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante qui est enregistrée sous le n° LMC303,667 en liaison avec les produits « boissons alcoolisées distillées, liqueurs » (des produits que l'Opposante a traduits [dans la version originale anglaise] par « distilled alcoholic beverages and liquors »); iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)*a*) de la Loi, parce qu'à la date de production de la demande de la Requérante, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante, laquelle a fait l'objet d'un emploi continu au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre depuis le 14 mars 1985, en liaison avec des boissons alcoolisées distillées, des liqueurs et des vins; et iii) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[3] Pour les raisons exposées ci-après, j'estime qu'il y a lieu de repousser la demande.

#### Le dossier

[4] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 14 février 2013. Le 20 juin 2013, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition formulés dans la déclaration d'opposition.

[5] Comme preuve, l'Opposante a produit les affidavits de Janick Masse, directrice du marketing chez l'Opposante, souscrit le 21 octobre 2013 (l'affidavit Masse), et de Stéphanie La, une employée de la société d'avocats représentant l'Opposante dans la présente procédure, souscrit le 18 octobre 2013 (l'affidavit La). M<sup>me</sup> Masse et M<sup>me</sup> La n'ont pas été contre-interrogées relativement à leur affidavit. L'Opposante a également produit une copie certifiée de l'enregistrement de sa marque de commerce DA VINCI.

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

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

#### Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[8] L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Dès que l'Opposante a satisfait à ce fardeau, la Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque est enregistrable [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst.); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

#### Analyse

#### Motifs d'opposition rejetés sommairement

[9] Tous les motifs d'opposition fondés sur l'article 30 sont rejetés. J'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine ces motifs en détail. Qu'il suffise de dire que même si je considérais que chacun de ces motifs a été plaidé correctement, il n'en demeurerait pas moins que l'Opposante n'a pas produit le moindre élément de preuve pour remettre en question une ou plusieurs des allégations contenues dans la demande, et n'a produit aucune preuve à l'appui de sa prétention voulant que les produits ne soient pas décrits dans les termes ordinaires du commerce.

#### Motifs d'opposition restants

##### Non-enregistrabilité de la Marque suivant l'article 12(1)d) de la Loi

[10] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 12(1)d) de la Loi en ce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée DA VINCI de l'Opposante.

[11] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que cet enregistrement est en règle à la date d'aujourd'hui, laquelle est la date pertinente pour l'appréciation d'un motif fondé sur l'article 12(1)d) [voir *Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd*

(1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. Je souligne que, dans une décision en date du 28 avril 2015, le registraire a conclu que cet enregistrement devait être radié en vertu de l'article 45 de la Loi [voir *Smart & Biggar c Constellation Brands Québec, Inc*, 2015 COMC 82 (CanLII)]. Or, cette décision fait actuellement l'objet d'un appel devant la Cour fédérale [dossier de la Cour n° T-1104-15]. Par conséquent, l'enregistrement de l'Opposante est toujours valide.

[12] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérente de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante.

#### Le test en matière de confusion

[13] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[14] Ainsi, cet article ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source.

[15] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles 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 produits, 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. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207*

*Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse plus approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Examen des facteurs énoncés à l'article 6(5)

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

[16] J'estime que les marques des parties possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent relativement faible.

[17] En effet, la Marque est constituée principalement du nom du célèbre peintre, sculpteur, ingénieur et scientifique Leonardo Da Vinci [voir *Glaskoch B Koch Jr GmbH c Anglo Canadian Mercantile Co*, 2006 CanLII 80333 (COMC), une décision dans laquelle le registraire est arrivé à une conclusion similaire à l'égard de la marque nominale LEONARDO DA VINCI]. Je ne considère pas que l'élément graphique, qui est formé de l'image inversée d'une signature, confère beaucoup de caractère distinctif à la Marque. Le même constat s'applique au mot français « CANTINE » (« canteen » en anglais), employé dans le contexte des produits. Je dois préciser que je n'accorde aucun poids à l'argument de l'Opposante selon lequel le mot « CANTINE » est dérivé du mot italien servant à désigner un cellier, un chai ou une cave vinicole. Aucun élément de preuve n'a été produit à cet égard et rien n'indique que le consommateur moyen des Produits connaîtrait la signification du mot « CANTINE » en italien.

[18] La marque de commerce DA VINCI de l'Opposante est, elle aussi, relativement faible. L'Opposante soutient que sa marque n'a pas de connotation suggestive ou descriptive dans le contexte des boissons alcoolisées distillées et des liqueurs. Plus particulièrement, elle soutient que l'emploi de la marque de commerce DA VINCI en soi est original et arbitraire pour l'Opposante et qu'il n'y a pas la moindre preuve quant à la perception que les consommateurs canadiens peuvent avoir des mots « DA VINCI ». La Requérante soutient que la marque de commerce de l'Opposante signifie simplement « of Vinci » [de Vinci] en italien et qu'elle serait fort probablement interprétée comme indiquant que les produits de l'Opposante sont fabriqués

dans la cité de Vinci en Italie ou que leur lieu d'origine s'y trouve. Or, il n'y a au dossier aucun élément de preuve appuyant l'argument de la Requérante. Quant à la thèse de l'Opposante, j'admets qu'il n'y a pas de preuve de la façon dont le consommateur canadien des produits de l'Opposante est susceptible de percevoir la marque de commerce de cette dernière. Il m'est toutefois loisible de consulter des dictionnaires pour déterminer la signification d'un mot. À cet égard, je souligne que l'entrée qu'on retrouve dans la version en ligne du *Canadian Oxford Dictionary* (2<sup>e</sup> éd.) pour le terme « da Vinci » est la suivante : « see Leonardo da Vinci » (voir Leonardo da Vinci). J'estime donc qu'il serait déraisonnable de conclure qu'il n'y a aucune probabilité que DA VINCI évoque, dans l'esprit des consommateurs, le personnage historique bien connu qu'est Leonardo da Vinci [voir *Constellation Brands Québec, Inc c Casa Vinicola Botter Carlo & C (CVBC) SPA*, 2015 COMC 160, une décision dans laquelle le même constat a été tiré]. Je reviendrai sur ce point dans mon examen de la ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[19] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi.

[20] La demande pour la Marque est fondée sur l'emploi projeté et il n'y a pas la moindre preuve que la Marque a été employée au Canada au sens de l'article 4 ou qu'elle est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.

[21] En revanche, l'affidavit Masse établit les faits suivants, ainsi qu'il ressort de mon examen des points saillants de cet affidavit.

#### L'affidavit Masse

[22] M<sup>me</sup> Masse affirme que la marque de commerce DA VINCI est employée au Canada par l'Opposante, et auparavant par ses prédécesseurs en titre, depuis au moins le 14 mars 1985, bien qu'elle ne précise pas à l'égard de quels produits, et depuis au moins le 31 octobre 2006 en liaison avec des vins [para 8 de l'affidavit].

[23] Pour étayer ses affirmations concernant l'emploi de la marque de commerce DA VINCI, M<sup>me</sup> Masse a joint les pièces suivantes à son affidavit :

- pièce JM-1 : photographies d'une bouteille et spécimens d'étiquettes, ainsi que formulaires de commande des années 1998, 2003, 2004 et 2006 pour le produit « Amaretto DA VINCI ». Je souligne que les spécimens d'étiquettes identifient le prédécesseur en titre de l'Opposante, Dumont Vins & Spiritueux Inc., comme la source du produit [para 6];
- pièce JM-2 : copie d'un avis publié par la *Société des alcools du Québec* (SAQ) le 31 octobre 2006, lorsque les vins de l'Opposante ont été lancés sur le marché par l'entremise de Dumont Vins & Spiritueux Inc. [para 9];
- pièce JM-3 : un imprimé tiré du Registraire des entreprises du Québec (rapport CIDREQ) montrant que Dumont Vins & Spiritueux Inc est une entreprise qui a été radiée à la suite d'une fusion qui a donné naissance à l'Opposante [para 10 de l'affidavit].
- pièce JM-4 : copies de divers formulaires de commande des années 2006 à 2010 pour des vins liés à la marque de commerce DA VINCI [para 11];
- pièce JM-5 : photographie du devant d'une bouteille de vin arborant la marque de commerce DA VINCI [para 14]; et
- pièce JM-6 : copies de documents promotionnels concernant des vins liés à la marque de commerce DA VINCI [para 6].

[24] M<sup>me</sup> Masse affirme que l'Opposante a vendu plus de 400 000 bouteilles de vin en liaison avec la marque de commerce DA VINCI au Canada depuis 2007 et que lesdites ventes s'élèvent à plus de 3 500 000 \$ [para 15 et 16 de l'affidavit].

[25] Avant de conclure sur ce point, je dois souligner que je n'accorde aucun poids aux affirmations de M<sup>me</sup> Masse qui constituent une opinion personnelle quant à la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. La probabilité de confusion est une question de fait et de droit qui doit être tranchée par le registraire en fonction de la preuve qui est au dossier dans la présente procédure.

### Conclusions à tirer de l'affidavit Masse

[26] L'affidavit Masse établit l'emploi de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec de l'amaretto et du vin, alors que l'enregistrement de la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante vise des produits décrits comme des « boissons alcoolisées distillées; liqueurs ».

[27] Si l'amaretto entre dans la catégorie des produits décrits comme des « liqueurs », il en va autrement du vin.

[28] À l'audience, j'ai demandé à l'Opposante de m'indiquer les parties pertinentes, le cas échéant, de l'affidavit Masse portant sur la question de l'emploi de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec les produits décrits dans l'enregistrement comme des « boissons alcoolisées distillées ». L'Opposante a refusé de répondre. Elle a simplement répété que l'affidavit Masse établissait l'emploi de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec de l'amaretto et du vin. L'Opposante a également refusé de confirmer que l'amaretto entre dans la catégorie générale de produits « liqueurs ». L'Opposante m'a renvoyé à la pièce SL-1 de l'affidavit La, qui fournit une définition de « vin de liqueur » tirée du *Nouveau Larousse des vins 1979*. Or, je ne vois pas en quoi la définition de « vin de liqueur » (« liqueur wine » en anglais) est utile à l'Opposante en l'espèce.

[29] Je reconnais que les vins et les liqueurs font partie de la catégorie générale des boissons alcoolisées. Cependant, l'enregistrement de l'Opposante ne vise pas des « boissons alcoolisées » en soi et je ne suis pas convaincue, à la lumière de la preuve dont je dispose, que le terme français « liqueurs » englobe les vins en général. Je souligne, en outre, que le vin DA VINCI n'est nulle part décrit comme un « vin de liqueur » dans l'affidavit Masse. Le vin de l'Opposante est plutôt un vin de table qui est vendu dans les épiceries et les dépanneurs (la SAQ agit seulement à titre d'intermédiaire) [voir les pièces JM-2 et JM-6 de l'affidavit Masse].

[30] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'affidavit Masse n'établit pas l'emploi de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des « boissons alcoolisées distillées », à quelque moment que ce soit.

[31] Je reconnais que l'affidavit Masse établit l'emploi de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des « liqueurs ». Le fait demeure, cependant, qu'il n'y a pas le moindre élément de

preuve permettant de conclure que des ventes d'Amaretto DA VINCI ont eu lieu dans les années subséquentes à 2006. Qui plus est, exception faite des quatre formulaires de commande joints comme pièce JM-1, l'affidavit ne fournit aucun renseignement quant à la valeur des ventes de l'Opposante relatives au produit Amaretto DA VINCI ou des dépenses de marketing engagées à l'égard de ce produit. Il y a tout simplement trop de lacunes dans la preuve de l'Opposante pour que je puisse tirer quelque conclusion significative que ce soit quant à la mesure dans laquelle la marque de commerce DA VINCI est devenue connue au Canada en liaison avec les produits « liqueurs » visés par l'enregistrement.

[32] En somme, je ne suis pas convaincue que la preuve que l'Opposante a présentée par l'intermédiaire de l'affidavit Masse établit que la marque de commerce DA VINCI a acquis une notoriété significative au Canada en liaison avec les produits « boissons alcoolisées distillées, liqueurs » visés par l'enregistrement. Par conséquent, j'estime que ce facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, ne favorise de manière significative aucune des parties.

#### La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[33] Comme je l'ai indiqué précédemment, la demande de la Requérante est fondée sur l'emploi projeté de la Marque et il n'y a aucune preuve qu'un quelconque emploi de la Marque ait commencé après la production de la demande.

[34] L'enregistrement de la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante en liaison avec des boissons alcoolisées distillées et des liqueurs a été accordé suite à la production d'une déclaration d'emploi le 14 mars 1985. Or, la simple existence d'un enregistrement établit tout au plus un emploi minimal de la marque de commerce de l'Opposante et ne permet pas d'inférer qu'un emploi significatif et continu a eu lieu [voir *Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1992), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[35] Comme je l'ai indiqué ci-dessus, la preuve de l'Opposante n'établit pas le moindre emploi de sa marque de commerce DA VINCI en liaison avec des « boissons alcoolisées distillées ». Quant aux produits « liqueurs », bien que l'Opposante ait effectivement vendu son Amaretto en

liaison avec sa marque de commerce DA VINCI, il n'y a aucune preuve que des ventes de ce produit ont eu lieu après 2006.

[36] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante, mais uniquement dans une mesure limitée.

Le genre de produits, services ou entreprises; et la nature du commerce

[37] Pour évaluer le genre des produits et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des produits de la Requérante avec l'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement invoqué par l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[38] Les produits des parties entrent tous dans la catégorie générale des boissons alcoolisées et rien dans la preuve de la Requérante ne me permet de conclure que les voies de commercialisation des parties seraient différentes.

[39] Compte tenu de ce qui précède, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[40] Comme l'a fait observer la Cour suprême dans *Masterpiece, supra*, au paragraphe 49, [TRADUCTION] « 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, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu [à l'article] 6(5) [de la Loi] [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire ».

[41] En outre, comme je l'ai mentionné précédemment, il est bien établi dans la jurisprudence que la probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, [TRADUCTION] « [m]ême s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible [de s'attarder à] des

caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [voir *Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp* (1998), 1998, CanLII 9052 (CAF), 80 CPR (3d) 247 (CAF), para 34]. Même si le premier mot ou la première partie d'une marque de commerce sont généralement les plus importants au chapitre de la distinction, l'approche à privilégier consiste à se demander d'abord si la marque de commerce présente un aspect particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, au paragraphe 64].

[42] Enfin, ainsi que l'a rappelé la Cour suprême dans *Masterpiece*, au paragraphe 59 [TRADUCTION] « l'emploi ultérieur, dans le champ d'application d'un enregistrement, d'une marque déposée identique ou très semblable à une marque qui existe déjà, montrera comment la marque déposée peut être utilisée d'une manière qui crée de la confusion avec celle-ci ».

[43] M'appuyant sur ces principes, j'estime qu'il existe en l'espèce une ressemblance considérable entre les marques des parties.

[44] En ce qui concerne la présentation, j'estime que l'élément graphique formé de l'image inversée de la signature du personnage historique bien connu Leonardo Da Vinci contribue peu au caractère distinctif de la Marque. Il en va de même pour les revendications de couleur. C'est plutôt la partie nominale de la Marque, qui est formée des mots CANTINE LEONARDO DA VINCI, qui donne à la Marque toute sa signification et qui constitue l'élément dominant de celle-ci. La Marque incorpore la totalité de la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, rien n'empêche l'Opposante d'employer sa marque de commerce d'une façon ou d'une autre dans les limites de la portée de son enregistrement, y compris d'une façon similaire à la façon dont la Requérante emploie la sienne.

[45] Pour ce qui est du son, les marques des parties ont toutes une consonance italienne.

[46] En ce qui a trait aux idées suggérées, la Requérante a, à juste titre, fait valoir à l'audience que la thèse de l'Opposante voulant qu'il n'y ait aucune connotation rattachée à sa marque de commerce DA VINCI affaiblissait la cause de l'Opposante. Or, comme je l'ai indiqué précédemment, je ne souscris pas à la thèse de l'Opposante et j'estime qu'il serait déraisonnable de conclure qu'il n'y a aucune probabilité que DA VINCI évoque, dans l'esprit des

consommateurs, le personnage historique bien connu qu'est Leonardo da Vinci. J'estime, au contraire, que les marques des parties suggèrent des idées semblables.

#### Conclusion quant à la probabilité de confusion

[47] Comme je l'ai indiqué précédemment, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Le fait que le fardeau ultime incombe à la Requérante 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.

[48] Après examen de l'ensemble des circonstances pertinentes, j'estime que, dans le meilleur des cas pour la Requérante, la prépondérance des probabilités est également partagée et ne penche en faveur d'aucune des parties.

[49] Je n'ignore pas que des différences relativement peu marquées peuvent suffire à distinguer entre elles des marques « faibles », c'est-à-dire des marques qui ne possèdent pas un caractère distinctif inhérent fort [voir *GSW Ltd. c Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 CPR(2d) 154 (CF 1<sup>re</sup> inst.)]. Toutefois, en l'espèce, l'idée principale suggérée par la marque de commerce DA VINCI de l'Opposante est celle du personnage historique Leonardo Da Vinci, c'est-à-dire l'idée même qui est évoquée par la Marque. Il existe également des similitudes visuelles et phonétiques entre les marques des parties du fait que la Marque incorpore la totalité de la marque de l'Opposante. Ces ressemblances, conjuguées à la ressemblance entre les produits respectifs des parties et les voies de commercialisation respectives des parties, militent en faveur de l'Opposante.

[50] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

#### Absence de caractère distinctif de la Marque au sens de l'article 2 de la Loi

[51] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive, au sens de l'article 2 de la Loi, en ce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les Produits de la Requérante des boissons alcoolisées distillées, des liqueurs et des vins de l'Opposante.

[52] Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard d'un motif fondé sur l'absence de caractère distinctif, un opposant doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition (en l'espèce le 14 février 2013), sa marque de commerce avait acquis au Canada, en liaison avec ses produits allégués, une notoriété substantielle, significative ou suffisante pour faire perdre à la marque du requérant son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst.); et *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants Inc cBojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].

[53] Ainsi qu'il ressort de mon examen de l'affidavit Masse, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne l'emploi qu'elle allègue avoir fait de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des boissons alcoolisées distillées, car elle n'a pas établi que cet emploi avait eu lieu à un quelconque moment.

[54] Quant à l'emploi que l'Opposante allègue avoir fait de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des liqueurs, l'affidavit Masse établit de manière satisfaisante que la marque de commerce DA VINCI a été employée en liaison avec de l'amaretto au sens de l'article 4 de la Loi de 1998 à 2006, et que cet emploi peut être attribué à l'Opposante. La preuve est loin d'établir, cependant, que l'Opposante avait acquis au Canada une notoriété substantielle, significative ou suffisante en liaison avec des liqueurs à la date pertinente du 14 février 2013. L'absence de renseignements quant à la valeur, au volume et à l'importance des ventes de liqueurs réalisées en liaison avec la marque de commerce DA VINCI, à quelque moment que ce soit, est fatale à la cause de l'Opposante [voir par analogie *Constellation Brands Québec Inc c Casa Vinicola Botter Carlo & C, supra*].

[55] Il ne reste donc que l'emploi que l'Opposante allègue avoir fait de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec du vin.

[56] L'affidavit Masse établit de façon satisfaisante que la marque de commerce DA VINCI a fait l'objet d'un emploi abondant et continu en liaison avec du vin entre 2006 et la date à laquelle Mme Masse a signé son affidavit, soit le 21 octobre 2013. Cependant, la preuve n'établit pas de manière satisfaisante que cet emploi peut être attribué à l'Opposante.

[57] En effet, après examen des documents promotionnels produits comme pièces JM-6, je souligne qu'un des spécimens comporte l'inscription suivante :



[58] Le spécimen de document promotionnel en question est joint à ma décision à titre d'Annexe « A ». La bouteille de vin qui est illustrée dans ce document est la même qu'on peut voir à la pièce JM-5.

[59] À l'audience, j'ai demandé à l'Opposante quelle était la relation qui unissait « Vincor Canada » et l'Opposante. L'Opposante a répondu qu'il n'y avait pas d'entité portant le nom de « Vincor Canada ». Selon l'Opposante, l'emploi montré ci-dessus constitue plutôt un emploi de la marque de commerce et/ou du nom commercial « VINCOR », qui figure dans le rapport CIDREQ joint comme pièce JM-3 et qui n'est qu'un autre nom sous lequel l'Opposante fait affaire dans la province de Québec. L'Opposante soutient que la présence du mot « CANADA » a simplement pour but d'indiquer le nom du pays au sein duquel la « compagnie mondiale » (« global company » en anglais) « Constellation » exerce ses activités commerciales.

[60] Or, la relation existant entre la soi-disant compagnie mondiale « Constellation » et l'Opposante n'est nulle part expliquée dans l'affidavit Masse. Les mots VINCOR CANADA qui figurent au-dessus de l'expression UNE SOCIÉTÉ DE CONSTELLATION font directement référence à une entité portant le nom de VINCOR CANADA. Pour soutenir le contraire, il faudrait considérer le mot VINCOR hors de son contexte.

[61] La relation existant entre VINCOR CANADA et l'Opposante n'est nulle part expliquée dans l'affidavit Masse. VINCOR CANADA est-elle une entité distincte qui s'occupe simplement de distribuer le vin de l'Opposante? S'agit-il plutôt d'une licenciée de l'Opposante? Si tel est le cas, le contrôle nécessaire en ce qui concerne les caractéristiques et la qualité du vin DA VINCI a-t-il été exercé par l'Opposante conformément à l'article 50 de la Loi?

[62] En outre, l'affidavit Masse ne fournit aucun élément de preuve établissant l'emploi de la marque de commerce DA VINCI par l'Opposante elle-même au sens de l'article 4 de la Loi. Aucune des photographies montrant la bouteille de vin et les étiquettes apposées sur cette dernière qui ont été produites comme pièces JM-5 et JM-6 n'arbore un quelconque nom. De plus, bien que les formulaires de commande produits comme pièce JM-4 corroborent le témoignage de M<sup>me</sup> Masse en ce qui concerne les ventes de vin réalisées en liaison avec la marque de commerce DA VINCI, ces formulaires n'indiquent pas le nom du destinataire des commandes. Les formulaires de commande ont simplement trait à des commandes de la SAQ.

[63] Le fait que M<sup>me</sup> Masse n'ait pas été contre-interrogée relativement à son affidavit ne rend pas inexistantes les ambiguïtés décrites ci-dessus en ce qui concerne la source du vin DA VINCI. En effet, l'absence d'un contre-interrogatoire ne m'empêche pas de déterminer la valeur ou le poids qu'il convient d'accorder à son affidavit [voir par analogie *Constellation Brands Québec Inc c Casa Vinicola Botter Carlo & C, supra*].

[64] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de son emploi allégué de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec du vin.

[65] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif.

#### Absence de droit à l'enregistrement suivant l'article 16(3)a) de la Loi

[66] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)a) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la Marque de commerce DA VINCI de l'Opposante, qui avait été antérieurement employée au Canada par l'Opposante en liaison avec des boissons alcoolisées distillées, des liqueurs et des vins.

[67] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif fondé sur l'article 16(3)a), un opposant doit démontrer que sa marque de commerce avait déjà été

employée au Canada à la date de production de la demande du requérant, et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande du requérant [article 16(5) de la Loi].

[68] Pour les mêmes raisons que celles exposées dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de l'emploi qu'elle allègue avoir fait de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des boissons alcoolisées distillées et des vins.

[69] Il ne reste donc que l'emploi que l'Opposante allègue avoir fait de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des liqueurs.

[70] Comme je l'ai indiqué précédemment, je reconnais que l'affidavit Masse établit l'emploi de la marque de commerce DA VINCI en liaison avec des « liqueurs ». Le fait demeure, cependant, qu'il n'y a pas le moindre élément de preuve permettant de conclure que des ventes d'Amaretto DA VINCI ont eu lieu dans les années subséquentes à 2006. La question qui se pose maintenant est donc de savoir si la preuve établit que l'Opposante n'avait pas abandonné sa marque de commerce DA VINCI en liaison avec des liqueurs à la date d'annonce de la demande pour la Marque, c'est-à-dire le 26 septembre 2012.

[71] Comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale dans *Iwasaki Electric Co Ltd v Hortilux Schreder B V*, 2012 CAF 321 (CanLII), au paragraphe 21, [TRADUCTION] « le paragraphe 16(5) de la Loi ne repose pas sur le fait qu'une personne cesse d'employer (au sens de la Loi) une marque de commerce, mais plutôt sur le fait qu'une personne abandonne une marque de commerce en question. [...] l'abandon d'une marque de commerce n'est pas déterminé en fonction uniquement du fait qu'une personne cesse d'employer cette marque de commerce. La personne doit également avoir eu l'intention d'abandonner la marque de commerce. [...] pour déterminer si une personne a l'intention d'abandonner une marque de commerce, on pourrait se fonder sur le fait qu'elle ne l'a pas employée depuis longtemps en l'absence de toute autre preuve. »

[72] En l'espèce, l'affidavit Masse est absolument muet en ce qui concerne la vente de l'Amaretto DA VINCI après 2006. En effet, toutes les déclarations relatives à l'emploi de la marque de commerce DA VINCI pendant la période allant de 2006 à la date de signature de

l'affidavit de M<sup>me</sup> Masse, et les pièces dont ces déclarations s'accompagnent, concernent uniquement le vin DA VINCI de l'Opposante.

[73] Exception faite des photographies montrant une bouteille et des spécimens d'étiquettes, et des quatre formulaires de commande des années 1998, 2003, 2004 et 2006 pour le produit Amaretto DA VINCI qui ont été produits comme pièce JM-1, il n'est nulle part expressément fait mention des « liqueurs » de l'Opposante dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Masse. Comme je l'ai souligné précédemment, exception faite de ces quatre formulaires de commande, l'affidavit ne fournit aucun renseignement quant à la valeur des ventes de l'Opposante relatives au produit Amaretto DA VINCI ou des dépenses de marketing qu'elle a engagées à l'égard de ce produit.

[74] À l'audience, j'ai demandé à l'Opposante de confirmer que l'affidavit Masse ne fournissait aucune preuve d'emploi en liaison avec le produit Amaretto DA VINCI pour les années subséquentes à 2006. L'Opposante a répondu que c'était bien vrai. L'Opposante a cependant fait valoir que cela n'était pas suffisant pour me permettre de conclure que la marque de commerce DA VINCI avait été abandonnée à la date pertinente du 26 septembre 2012. Je ne suis pas d'accord.

[75] J'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce DA VINCI en liaison avec ses liqueurs à la date pertinente. Ainsi qu'il ressort de mon examen de l'affidavit Masse, exception faite du produit Amaretto DA VINCI, il n'y a aucune preuve qu'un quelconque autre type de liqueur a été vendu en liaison avec la marque de commerce DA VINCI à quelque moment que ce soit. En ce qui concerne le produit amaretto de l'Opposante, j'estime que le défaut de l'Opposante d'employer la marque de commerce DA VINCI pendant six ans me permet d'inférer que l'intention de l'Opposante était d'abandonner la marque de commerce DA VINCI en liaison avec ses liqueurs. Il n'y a tout simplement aucune indication qui me permettrait de conclure que l'Opposante n'avait pas abandonné et n'avait pas l'intention d'abandonner sa marque de commerce DA VINCI en liaison avec ses liqueurs à la date d'annonce de la demande de la Requérante.

[76] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif.

## Décision

[77] 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.

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire, trad.

Date de l'audience : 2015-09-23

Comparutions

Bruno Barrette

Pour l'Opposante

Richard Whissell

Pour la Requérente

Agents au dossier

Barrette Legal Inc.

Pour l'Opposante

MACRAE & CO

Pour la Requérente

## Annexe A



ITALIE

# DAVINCI

## DA VINCI

Italie, Vin rouge  
Cépage : Montepulciano  
Alcool : 13 %  
Code produit : 10666041  
Format : 750 ml

### Description



DaVinci, un vin inspirant et envoûtant, est empreint de mystère dont vous prendrez plaisir à décoder les arômes nuancés. Épicé au nez, minéral en bouche, il met le jour sur des arômes bien équilibrés, affichant une fraîcheur intéressante, typique au vin de son origine.

### Accords mets et vins



Il accompagne merveilleusement le veau, le bœuf, les pâtes sauce tomate et les fromages forts.

*Disponible dans le réseau des épiceries  
et dépanneurs en format 750 ml.*

VINCOR  
CANADA  
UNE SOCIÉTÉ DE CONSTELLATION

[www.vincoralimentation.com](http://www.vincoralimentation.com)