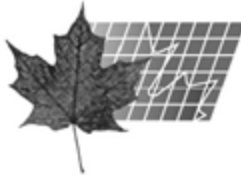


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 48
Date de la décision : 2021-03-18

DANS L’AFFAIRE DE TROIS OPPOSITIONS

Anheuser-Busch, LLC	Opposante
et	
Tequila Cuervo, S.A. de C.V.	Requérante
1,647,683 pour TEAGARITA	Demandes
1,647,688 pour JOSE CUERVO	
TEAGARITA	
1,650,449 pour CUERVORITA	

INTRODUCTION

[1] Anheuser-Busch, LLC (l’Opposante) conteste l’enregistrement des marques de commerce TEAGARITA (demande n° 1,647,683), JOSE CUERVO TEAGARITA (demande n° 1,647,688) et CUERVORITA (demande n° 1,650,449) (collectivement, les Marques), chacune visée par une demande de Tequila Cuervo, S.A. de C.V. (la Requérante).

[2] L’enregistrement des Marques est demandé en liaison avec les produits « Préparations pour cocktails non alcoolisés; préparations pour cocktails alcoolisés » et fondé sur l’emploi projeté au Canada.

[3] Les oppositions sont principalement fondées sur l’allégation que les Marques créent de la confusion avec les marques de commerce au suffixe « RITA » de l’Opposante, antérieurement enregistrées et employées au Canada en liaison avec des produits semblables.

[4] Pour les motifs exposés ci-dessous, les oppositions doivent être rejetées.

DOSSIERS

[5] Le tableau ci-dessous résume certains des détails clés de chacune des Marques visées par la demande d'enregistrement, notamment les dates de production, d'annonce et d'opposition.

Numéro de demande	Date de production	Date d'annonce	Déclaration d'opposition
1,647,683 (TEAGARITA)	11 octobre 2021	22 avril 2015	22 septembre 2015
1,647,688 (JOSE CUERVO TEAGARITA)	11 octobre 2021	22 avril 2015	22 septembre 2015
1,650,449 CUERVORITA	1 ^{er} novembre 2013	10 juin 2015	10 novembre 2015

[6] Les oppositions ont été soulevées en vertu de l'article 28 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*i*), 12(1)*d*), 16(3) et 2 de la Loi. De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Les demandes ayant été annoncées avant cette date, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement le 17 juin 2019, à l'exception que, en ce qui a trait à la confusion, les articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle seront appliqués.

[7] La Requérante a soumis des contre-déclarations niant les motifs énoncés dans chaque déclaration d'opposition.

[8] Les déclarations d'opposition modifiées ont été versées au dossier le 3 novembre 2016 afin de tenir compte de la maturation de l'enregistrement de certaines demandes d'enregistrement de marques de commerce de l'Opposante. Des contre-déclarations modifiées correspondantes ont été versées au dossier en février 2017 dans chaque procédure.

[9] Afin d'appuyer ses oppositions, l'Opposante a soumis la même preuve dans chaque procédure comme suit :

- Affidavit de Maria Guest, souscrit le 22 avril 2016 (l'Affidavit Guest);

- Affidavit de Dane Penney, souscrit le 31 janvier 2018 (l’Affidavit Penney), à titre de contre-preuve.

[10] M^{me} Guest a fait l’objet d’un contre-interrogatoire et les transcriptions de ce contre-interrogatoire ont été soumises et versées au dossier dans chaque cas.

[11] Afin d’appuyer ses demandes, la Requérante a soumis la même preuve dans chaque cas comme suit :

- Affidavit de Thomas James, souscrit le 24 mars 2017 (l’Affidavit James);
- Affidavit d’Eric Devenny, souscrit le 1^{er} juin 2017 (l’Affidavit Devenny).

[12] Les deux parties ont soumis des plaidoyers écrits et ont été représentées à une audience.

[13] Avant d’évaluer les motifs d’opposition, je donnerai d’abord un aperçu de la preuve des parties, du fardeau de preuve de l’Opposante et du fardeau ultime de la Requérante.

APERÇU DE LA PREUVE DE L’OPPOSANTE

[14] L’Opposante est la propriétaire des marques de commerce suivantes, collectivement les Marques de commerce déposées de l’Opposante, avec des dates d’enregistrement variant de mai 2015 à septembre 2016 :

Marque de commerce	N° d’enregistrement	Produits
BUD LIME LIME-A-RITA	LMC904,868	Bière
LIME-A-RITA	LMC922,333	Cocktails alcoolisés; vins panachés
MANG-O-RITA	LMC922,541	Bière
LIME-A-RITA	LMC923,461	Bières aromatisées
CRAN-BER-RITA	LMC932,796	Bières aromatisées
APPLE-AHHH-RITA	LMC932,801	Bières aromatisées
BUD LIGHT LIME STRAW-BER-RITA	LMC933,008	Bières aromatisées
RAZ-BER-RITA	LMC933,026	Bière
STRAW-BER-RITA	LMC934,710	Cocktails alcoolisés; vins panachés

BL RAZ-BER-RITA	LMC948,278	Bière
CRAN-BRRR-RITA	LMC948,283	Bière
BL MANG-O-RITA	LMC948,288	Bière
BL CRAN-BRRR-RITA	LMC948,289	Bière
STRAW-BER-RITA	LMC949,024	Bières aromatisées

Affidavit Guest

[15] M^{me} Guest est la directrice du marketing à Labatt Brewing Company Limited (Labatt), une entreprise associée à l'Opposante. L'Affidavit Guest démontre ce qui suit :

- la relation de l'Opposante avec Labatt et le groupe de sociétés Anheuser-Busch InBev, une organisation multinationale de boissons et de brasserie dont le siège social est établi en Belgique [para 1 à 3];
- l'histoire du produit de boissons alcoolisées LIME-A-RITA de l'Opposante depuis 2012 aux États-Unis, son lancement en 2013 au Canada et le lancement subséquent d'autres produits « RITA » au Canada (y compris STRAW-BER-RITA, MANGO-RITA, CRAN-BRRR-RITA, APPLE-AHHH-RITA, RAZ-BER-RITA, MIX-A-RITA et WATER-MELON-RITA) [para 4 à 6];
- la manière et le volume des ventes au Canada des produits RITA de l'Opposante [para 7 à 10, Pièce A];
- la publicité et le marketing associés aux produits RITA de l'Opposante au Canada depuis mai 2013 [para 11 à 31], y compris le marketing en ligne [para 13 et 14, Pièces B et C], la publicité à l'extérieur [para 15 et 16, Pièce D], la télévision [para 17 à 21, Pièces E et F], les promotions en magasin [para 22 et 23, Pièce G], les lancements de produits [para 24 et 25, Pièces H à J] et les événements et concours connexes [para 26 à 31 et Pièces K à O].

[16] Les parties pertinentes du contre-interrogatoire de M^{me} Guest seront abordées ci-dessous.

Affidavit Penney

[17] M. Penney est un spécialiste en recherche de marques de commerce employé par l'agent de l'Opposante. L'Affidavit Penney, soumis à titre de contre-preuve, comporte les résultats de recherche de ressources en ligne (*translate.google.com*, *geonames.org*, *dictionary.com*, *Wikipedia.org* et *babynames.com*) pour les termes comportant le suffixe « -rita ».

APERÇU DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Affidavit James

[18] M. James est un analyste en recherche de marques de commerce employé par CompuMark, une société de recherche de propriétés intellectuelles. L'Affidavit James est composé de résultats de recherche du registre des marques de commerce et Internet pour les termes avec le suffixe RITA en liaison avec la bière et les boissons alcoolisées.

Affidavit Devenny

[19] M. Devenny est employé par l'agent de la Requérante. L'Affidavit Devenny concerne les résultats recherche sur les produits de boissons alcoolisées de tiers, et leurs achats, qui comportent le suffixe RITA dans le nom du produit.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[20] Conformément aux règles de preuve habituelles, un opposant a le fardeau de preuve de prouver les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans sa déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. La présence d'un fardeau de preuve imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[21] Le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l'allègue l'opposant dans le cas des

allégations à l'égard desquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve. La présence d'un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

[22] J'examinerai d'abord l'opposition de l'Opposante à la demande d'enregistrement n° 1,647,683 de la marque de commerce TEAGARITA.

DEMANDE N° 1,647,683 POUR TEAGARITA

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) – Confusion avec une marque de commerce déposée

[23] L'Opposante soutient que la Marque n'est pas enregistrable au sens de l'article 12(1)d) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec les Marques de commerce déposées de l'Opposante.

[24] La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et al*, 1991 CarswellNat 1119, 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que les enregistrements de l'Opposante existent toujours [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et n'importe laquelle des Marques de commerce déposées de l'Opposante.

[25] En l'espèce, je souligne que la nature des Marques de commerce déposées de l'Opposante et la preuve des parties entraînent nécessairement un certain chevauchement dans l'analyse et l'examen des circonstances de l'espèce. Cependant, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que les marques de l'Opposante doivent être examinées individuellement et non collectivement en tant que « famille de marques » afin d'évaluer la probabilité de confusion avec la marque de commerce TEAGARITA de la Requérante. Par conséquent, je commencerai mon analyse en me concentrant sur la marque de commerce LIME-A-RITA de l'Opposante

(LMC922,333), laquelle j'estime représente le meilleur argument pour le test de confusion, puis je commenterai brièvement les autres Marques de commerce déposées de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[26] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[27] Le test est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire « plutôt pressé » la vue de la marque de commerce TEAGARITA de la Requérante en liaison avec les produits visés par la demande alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20].

[28] Aux fins de cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 6(5) : 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 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.

[29] Les critères énoncés à l'article 6(5) de la Loi ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772, au para 54]. Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, la Cour suprême du Canada a déclaré que l'article 6(5)e), le degré de ressemblance entre les marques de commerce, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [au para 49] et que, bien que le premier mot dans la marque de commerce puisse être le plus

important dans certains cas, l'approche préférable est de déterminer d'abord s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement « frappant ou unique » [au para 66]. Compte tenu de son importance, j'examinerai le facteur du degré de ressemblance en premier.

Degré ressemblance

[30] La Requérante observe que le seul chevauchement entre les marques de commerce des parties est le suffixe RITA, affirmant qu'il n'a pas de caractère distinctif pour l'Opposante en liaison avec l'alcool, puisqu'il évoque les margaritas, une boisson bien connue [plaidoyers écrits de la Requérante, para 49]. De plus, la Requérante affirme que le suffixe RITA a un emploi répandu dans l'industrie de l'alcool [para 35].

[31] Je note que la marque TEAGARITA de la Requérante et la marque LIME-A-RITA de l'Opposante partagent en fait l'élément « -arita ». Par conséquent, lors de l'audience, l'Opposante a observé que, en plus du suffixe commun « RITA », les marques de commerce des parties partagent une cadence et une structure particulières, compte tenu du nombre de syllabes et de la construction d'un terme ou d'une saveur suggéré en plus du suffixe « RITA » (ou « ARITA ») de chaque marque. À cet égard, elle fait l'analogie entre l'espèce et *Unilever Canada Inc c Rain Shields*, 2019 COMC 32, où la demande pour la marque de commerce STARSICLES a été refusée en partie en raison de l'emploi et de l'enregistrement antérieurs de la marque de commerce POPSICLE et d'autres marques de commerce avec le suffixe SICLE pour des produits semblables.

[32] Bien que la Cour suprême ait confirmé que la première partie d'une marque de commerce doit souvent être considérée comme la plus importante afin d'examiner le degré de ressemblance, cela n'est pas toujours le cas, comme il est montré dans *Unilever*. Cependant, cette affaire peut être distinguée pour ses faits particuliers, si seulement que la preuve d'emploi de la famille de marques de commerce au suffixe SICLE de l'opposant était écrasante et que le requérant dans cette affaire n'a pas démontré l'état du marché en ce qui a trait à tout emploi par un tiers de « SICLE ».

[33] En l'espèce, nonobstant les observations de l'Opposante, en particulier à l'égard de l'Affidavit Devenny et de l'Affidavit James, j'accepte que la partie RITA (ou ARITA) des

marques de commerce en question évoque le terme générique « margarita » et semble être commun dans le commerce. Dans la mesure que la structure, le rythme ou la cadence des marques de commerce sont semblables, au plus, cela évoque simplement l'idée des margaritas également. Par conséquent, je n'estime pas que le suffixe « RITA » ou « ARITA » est l'élément frappant pertinent des marques de commerce des parties en l'espèce.

[34] Ainsi, puisque la première partie des marques des parties diffèrent, je conclus que ce facteur important favorise la Requérante.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[35] En liaison avec les produits alcoolisés et de boissons pertinents, la marque de commerce LIME-A-RITA de l'Opposante suggère des boissons de type margarita à saveur de lime et la marque de commerce TEAGARITA de la Requérante suggère des boissons de type margarita à saveur de thé. Par conséquent, les marques ont toutes deux un faible caractère distinctif inhérent.

[36] Cependant, compte tenu de la preuve d'emploi et de publicité des boissons de marque LIME-A-RITA de l'Opposante (abordée de manière plus approfondie ci-dessous), ce facteur favorise nominaleme nt l'Opposante.

Période d'emploi

[37] Dans ses plaidoyers, la Requérante affirme que tout emploi démontré des marques de commerce au suffixe RITA au Canada était par une entité non autorisée, nommément Labatt [plaidoyers écrits de la Requérante, para 14 à 25]. À cet égard, la Requérante cite les questions 160 à 170 du contre-interrogatoire de Guest pour affirmer que Labatt [TRADUCTION] « a unilatéralement modifié l'apparence de la marque de commerce sur l'ensemble des emballages et des publicités au Canada, sans la participation ou l'approbation de l'Opposante » [para 18]. La Requérante allègue également que, nonobstant l'affirmation de M^{me} Guest que l'Opposante [TRADUCTION] « contrôle le caractère et la qualité des produits », l'Opposante n'a également pas démontré qu'elle exerce un tel contrôle sur l'un des produits de marque RITA fabriqués et emballés par Labatt [para 19 à 21].

[38] Les articles 50(1) et (2) de la Loi indiquent ce qui suit :

50(1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des produits et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

[39] D'abord, je suis d'accord avec l'Opposante qu'il y a certains éléments de preuve d'emballages arborant l'avis contemplé par l'article 50(2) [par exemple, l'Affidavit Guest, Pièce A]. Dans tous les cas, je ne trouve rien dans le contre-interrogatoire de Guest qui réfute sa déclaration concernant le contrôle de l'Opposante. En premier lieu, je remarque également que l'article 50(1) contemple le « contrôle, directement ou indirectement, [des] caractéristiques ou [de] la qualité *des produits* », et pas la présentation de la marque de commerce elle-même. Par conséquent, dans la mesure que la Requérante s'appuie sur les modifications présumées « unilatérales » à l'apparence de la ou des marques de commerce de l'Opposante par Labatt, dans le meilleur des cas, il s'agit d'un faux-semblant.

[40] Dans tous les cas, compte tenu de la déclaration sous serment de M^{me} Guest au sujet du contrôle, de la relation démontrée entre Labatt et l'Opposante et de la preuve dans son ensemble, je conviens que l'Opposante a démontré un emploi pertinent de sa marque de commerce LIME-A-RITA ainsi que de certaines de ses autres marques de commerce au suffixe RITA au Canada.

[41] Puisqu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la marque TEAGARITA de la Requérante au Canada, ce facteur nécessairement favorise l'Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[42] Dans ses plaidoyers écrits, la Requérante tente de distinguer le genre des produits des parties, se concentrant sur la distinction entre [TRADUCTION] « les bières et les boissons maltées »

de Labatt et [TRADUCTION] « la tequila et les boissons connexes » de la Requérente, en particulier ses produits de « cocktails » visés par la demande [para 42 à 47]. Elle affirme que le registraire et la Cour fédérale ont soutenu que « le public consommateur peut facilement faire la différence entre de la bière et une liqueur alcoolisée », citant *Brasserie Labatt Limitée c Mark Anthony Group Inc*, 2003 CarswellNat 4954, 36 CPR (4th) 178 (COMC), au para 28, à titre d'exemple. Cependant, puisque cela et des décisions semblables précèdent les directives de la Cour suprême dans *Masterpiece*, le principe allégué devrait être pris avec prudence quant à sa pertinence à l'analyse générale de la confusion. Il faut également faire preuve de prudence en termes de supposition valide, puisqu'il est possible que le marché ait évolué depuis que le principe allégué a été formulé pour la première fois. En effet, le genre du produit LIME-A-RITA de l'Opposante comme bière aromatisée semblable à la margarita démontre quelque peu la création d'un flou dans la démarcation entre les différents types de produits alcoolisés, ainsi que leurs équivalents non alcoolisés.

[43] Peu importe, lorsqu'il est question de considérer le genre des produits des parties par rapport à la question de confusion, ce sont les états déclaratifs dans la demande en question et l'enregistrement en question qui gouvernent [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*, 1987 CarswellNat 749, 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994) CarswellNat 1443, 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. En l'espèce, il n'y a aucune limite imposée sur les voies de commercialisation et les produits des deux parties seraient probablement vendues dans des voies semblables et cibleraient des consommateurs semblables. Bien que je reconnaisse la distinction faite dans les affaires précédentes, les produits des deux parties se chevauchent dans la simple idée qu'ils sont des boissons alcoolisées; de plus, j'estime qu'il y a un chevauchement des « préparations pour cocktails » visés par la demande et les produits de bières et d'alcool de l'Opposante. Certainement, il semblerait qu'il y ait un chevauchement du genre d'entreprises des parties. Selon le contre-interrogatoire de M^{me} Guest, [TRADUCTION] « toutes les entreprises d'alcool » peuvent être caractérisées comme des compétiteurs de l'Opposante [Q57 à 63]. J'estime que la tentative de faire une distinction entre les parties par rapport à ces facteurs coupe un peu trop les cheveux en quatre.

[44] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante. Toutefois, je considère que cela ne le fait que d'une façon nominale, compte tenu de mes constatations ci-dessus que l'élément

commun RITA des marques de commerce des parties est commun dans le commerce et évoque le terme générique « margarita ».

Autre circonstance de l'espèce : preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[45] La preuve de l'état du registre est pertinente dans la mesure où elle permet de tirer des inférences quant à l'état du marché [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd*, 1992 CarswellNat 1431, 41 CPR (3d) 432 (COMC); et *Welch Foods Inc c Del Monte Corp*, 1992 CarswellNat 178, 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst)]. Des inférences quant à l'état du marché ne peuvent être tirées que lorsqu'un grand nombre d'enregistrements pertinents est repéré [*Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc*, 1992 CarswellNat 124, 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[46] Quoiqu'il en soit, selon l'Affidavit Devenny, j'accepte que la Requérante ait directement démontré que RITA est un élément commun dans le marché pour les produits associés à l'alcool. Cela correspond à l'Affidavit James et à la preuve dans son ensemble, qui démontre que, en liaison avec les produits de boissons pertinents, le suffixe RITA est dérivé de « margarita ». Même lorsque cet élément n'est pas nécessairement dérivé de « margarita » (par exemple, le nom d'un lieu), il est suffisant que le suffixe RITA semble être commun dans le commerce.

[47] Par conséquent, il s'agit d'une circonstance de l'espèce qui favorise la Requérante.

Conclusion – Confusion avec la marque de commerce LIME-A-RITA de l'Opposante

[48] Après avoir évalué l'ensemble des circonstances de l'espèce et appliqué le test en matière de confusion comme question de première impression et de souvenir vague, je conclus que, dans la prépondérance des probabilités, la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre sa marque de commerce TEAGARITA et la marque de commerce LIME-A-RITA de l'Opposante en liaison avec les produits visés par la demande. J'arrive à cette conclusion en raison de l'emploi générique et commun de l'élément commun RITA dans les marques de commerce, du manque de ressemblance autrement et nonobstant de l'emploi démontré par l'Opposante de sa marque de commerce de la vente et du marketing démontrés de ses produits au suffixe RITA au Canada.

[49] Je remarque que j'arriverais à cette conclusion même si je devais considérer que l'Opposante avait clairement établi une famille de marques de commerce au suffixe RITA ou si je devais évaluer la confusion en fonction de la famille alléguée de marques de commerce de l'Opposante dans son ensemble.

Conclusion – Confusion avec les Marques de commerce déposées de l'Opposante

[50] Puisque je considère que la marque de commerce LIME-A-RITA de l'Opposante représente le meilleur argument, il est logique que j'arrive à une conclusion semblable concernant les autres Marques de commerce déposées de l'Opposante.

[51] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16 – Absence de droit à l'enregistrement

[52] L'Opposante plaide que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement la marque TEAGARITA en vertu de l'article 16 de la Loi puisque, à la date de production de la demande, nommément le 11 octobre 2013, elle créait de la confusion avec les 17 marques de commerce au suffixe RITA de l'Opposante, dont les demandes avaient été produites antérieurement au Canada (ou présumées produits antérieurement au Canada en vertu de l'article 34 de la Loi).

[53] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour confirmer que la plupart de ces demandes étaient en instance en date de l'annonce de la demande pour TEAGARITA. Cependant, le motif dépend autrement de la question de confusion et je n'estime pas que ma conclusion ci-dessus diffère de manière importante à l'égard de ce motif. En effet, la date pertinente antérieure atténue l'argument de l'Opposante, puisque l'emploi de ses marques de commerce au suffixe RITA est en grande partie ultérieur à la date pertinente pour ce motif.

[54] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 16 de la Loi est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2 – Absence de caractère distinctif

[55] L'Opposante soutient que la marque de commerce TEAGARITA n'est pas distinctive, au sens de l'article 2 de la Loi, car elle ne distingue pas, et n'est pas adaptée pour distinguer, les produits visés par la demande de la Requérante des produits et services des autres, particulièrement des produits de boissons alcoolisées associées avec les marques de commerce LIME-A-RITA, STRAW-BER-RITA, RAZ-BER-RITA, MANG-O-RITA, MIX-A-RITA, APPLE-AHHH-RITA et CRAN BRRR-RITA de l'Opposante, lesquelles sont devenues connues au Canada dans une telle mesure qu'elle annule le caractère distinctif de la marque de commerce de la Requérante.

[56] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317, au para 25]. Afin de s'acquitter du fardeau de preuve initial au titre de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que ses marques de commerce avaient une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec les produits pertinents à la date pertinente [*Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, au para 34].

[57] En l'espèce, bien que j'accepte que TEAGARITA soit un terme inventé, il n'y a aucune preuve d'emploi de la marque de commerce de la Requérante. Cependant, dans la mesure que ce motif, en bout de compte, dépend autrement de la question de confusion, je n'estime pas que ma conclusion ci-dessus diffère de manière importante à l'égard de ce motif.

[58] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i) – Déclaration quant au droit à l'emploi

[59] L'Opposante plaide que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi parce que, contrairement à la déclaration de la Requérante dans la demande, la Requérante n'était pas convaincue lorsqu'elle a produit la demande qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce TEAGARITA au Canada en liaison avec les produits visés par la demande. L'Opposante plaide également que la Requérante ne pouvait pas être convaincue, puisqu'elle était consciente à ce moment que : i) la marque de commerce LIME-A-RITA de l'Opposante avait été largement employée et publicisée et fait l'objet de promotions au Canada; et ii) l'emploi

par la Requérante au Canada de la marque de commerce TEAGARITA créerait probablement de la confusion au Canada avec une telle marque de commerce de l'Opposition en violation de l'article 7*b*) de la Loi.

[60] L'article 30*i*) de la Loi, dans sa version alors en vigueur, exigeait simplement que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande. Lorsqu'un requérant a déposé la déclaration exigée par l'article 30*i*), un motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque la preuve atteste la mauvaise foi du requérant [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974) CarswellNat 476, 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. La connaissance de l'existence de la marque de commerce d'un opposant ne peut pas en soi servir de fondement à une allégation portant que le requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer sa marque de commerce [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197].

[61] Rien dans la preuve n'indique qu'il s'agit d'un cas exceptionnel ou que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau; dans tous les cas, compte tenu de mes constatations ci-dessus concernant la confusion, ce motif d'opposition est rejeté.

DEMANDE N° 1,647,688 POUR JOSE CUERVO TEAGARITA

[62] Comme il a été noté ci-dessus, l'opposition à la demande n° 1,647,688 pour la marque de commerce JOSE CUERVO TEAGARITA soulève les mêmes motifs et les parties ont soumis essentiellement une preuve identique. Dans l'ensemble, les questions, la preuve et les observations concernant la demande pour JOSE CUERVO TEAGARITA sont analogues à celles abordées ci-dessus concernant la demande pour TEAGARITA.

[63] Par conséquent, j'arrive aux mêmes conclusions ci-dessus concernant chacun des motifs d'opposition. En fait, je suis d'accord avec la Requérante que l'élément JOSE CUERVO supplémentaire et distinctif renforce son argumentant concernant la question de confusion.

[64] Par conséquent, chacun des motifs d'opposition contre cette demande est rejeté.

DEMANDE N° 1,650,449 POUR CUERVORITA

[65] Comme il a été noté ci-dessus, l'opposition à la demande n° 1,650,449 pour la marque de commerce CUERVORITA soulève les mêmes motifs et les parties ont soumis essentiellement une preuve identique. Bien que les dates de production et d'annonce diffèrent légèrement, les questions, la preuve et les observations concernant cette demande sont analogues à celles abordées ci-dessus concernant la demande pour TEAGARITA. Par conséquent, nonobstant les légères différences dans les dates pertinentes applicables, j'arrive aux mêmes conclusions ci-dessus concernant chacun des motifs d'opposition.

[66] Par conséquent, chacun des motifs d'opposition contre cette demande est rejeté.

DÉCISION

[67] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63 de la Loi, je rejette les oppositions selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-11-03

COMPARUTIONS

Mark L. Robbins

Pour l'Opposante

Victoria Carrington

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour l'Opposante

Aventum IP Law LLP

Pour la Requérante