



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2024 COMC 35

**Date de la décision** : 2024-02-28

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

### **DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION**

**Opposante** : Marchesi Antinori S.p.A.

**Requérante** : Bodegas Casa La Rad S.L.

**Demande** : 1,877,894 pour SOLARCE

### **INTRODUCTION**

[1] Bodegas Casa La Rad S.L. (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement de la marque de commerce SOLARCE (la Marque) le 17 janvier 2018.

[2] La demande concerne l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants de la classe de Nice indiquée ci-dessous :

[TRADUCTION]

Classe 33 - (1) Vins rouges; vins rosés; vins blancs; vin (les Produits)

[3] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 30 décembre 2020.

[4] Le 26 février 2021, Marchesi Antinori S.p.A. (l'Opposante), a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la Marque en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), dans sa version modifiée.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Raffealla Alia. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Guiseppe Calderone et Marta Castro Vilalta. Comme contre-preuve, l'Opposante a produit les affidavits de Walter Meliga et l'affidavit en réponse de Raffealla Alia. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

### **MOTIFS D'OPPOSITION**

[6] Les motifs d'opposition sont les suivants :

- Au sens de l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement de l'Opposante pour SOLAIA, enregistrée sous le n° LMC 302157, antérieurement enregistrée, employée et révélée en liaison avec du vin.
- Au sens de l'article 16(1)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement puisque, à la date de premier emploi au Canada, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce SOLAIA de l'Opposante, antérieurement employée au Canada.
- Au sens de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive de la Requérante en raison de l'emploi antérieur par l'Opposante de sa marque de commerce SOLAIA.
- Au sens de l'article 38(2)e) de la Loi, la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada au moment où la demande a été produite en liaison avec les Produits.

- Au sens de l'article 38(2)f) de la Loi, la Requérante n'aurait pas pu être convaincue de son droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits compte tenu de l'emploi, de la demande d'enregistrement, de l'enregistrement et de la révélation antérieurs de la marque de commerce SOLAIA de l'Opposante.

### **FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE**

[7] C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, un opposant doit d'abord produire suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst) à la p 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

### **QUESTION PRÉLIMINAIRE – POIDS À ACCORDER À CERTAINES PARTIES DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE (C.-À-D. SIGNIFICATION DES TERMES DANS LES LANGUES ÉTRANGÈRES)**

[8] Les affidavits de Vilalta et de Calderone fournissent tous deux des éléments de preuve relatifs à la signification de certains termes dans des langues étrangères, notamment l'espagnol et l'italien. À cet égard, M<sup>me</sup> Vilalta, directrice commerciale de la Requérante, déclare ce qui suit au para 7 de son affidavit : [TRADUCTION] « la Marque a été inventée à l'aide du terme "sol"/ "solar" qui est une traduction directe du mot "soleil" en espagnol, évoquant les conditions climatiques chaudes dans lesquelles poussent les raisins ».

[9] M. Calderone, parajuriste de l'agent de la Requérante, qui déclare parler couramment l'italien et comprendre également l'espagnol, a effectué des recherches sur Internet pour trouver les définitions des termes « sol » et « solar » (dont les résultats sont joints à son affidavit à titre de pièces), et déclare également qu'en italien, « solaia » fait référence au soleil et peut être traduit par [TRADUCTION] « un lieu où brille l'énergie du soleil ».

[10] L'Opposante prétend que, puisqu'aucun des déposants n'a produit de preuve qui puisse démontrer qu'ils sont qualifiés pour fournir un témoignage d'expert de cette nature, cette preuve est irrecevable ou alors on ne devrait lui accorder aucun poids. L'Opposante a également contesté le témoignage de M. Calderone au motif qu'il est un employé des agents de la Requête. L'argument général est que les employés ne sont pas des témoins indépendants qui fournissent des preuves impartiales lorsqu'ils donnent un témoignage d'opinion sur les questions en litige [*Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada* (2006), 2006 CAF 133 (*Cross-Canada*)]. L'Opposante prétend en outre que sa contre-preuve démontre que le témoignage de M. Calderone concernant la signification de « solaia » en italien est incorrect.

[11] En réponse, la Requête fait valoir ce qui suit :

- M. Calderone ne prétend pas être un linguiste expert ou un traducteur expert, mais s'appuie plutôt sur sa maîtrise de l'italien, sa langue maternelle (déclarée sous serment), soutenue par des outils de traduction en ligne réputés pour fournir la traduction.
- La tentative de l'Opposante de miner la crédibilité et la valeur probante de la traduction de la preuve de M. Calderone en se basant sur son affiliation avec le cabinet représentant la Requête est non fondée et ne devrait pas constituer une base pour écarter le témoignage.
- La langue peut être subjective et les interprétations peuvent varier en fonction de l'emploi d'un terme en liaison avec un contexte spécifique et l'idée évoquée; à cet égard, d'autres experts peuvent avoir des points de vue différents sur la signification et l'emploi de termes spécifiques, y compris « solaia », et on peut affirmer que l'Affidavit Calderone fournit une interprétation raisonnable de « solaia » basée sur le contexte de l'emploi par la Requête et de l'industrie du vin.

[12] Je comprends que ni M<sup>me</sup> Vilalta ni M. Calderone n'ont été présentés comme des experts en langue italienne ou espagnole. Je commencerai par dire que la nature du

témoignage fourni ne semble pas faire partie du genre qui devait être présenté par un expert. À cet égard, M<sup>me</sup> Vilalta fournit simplement la preuve de ce dont elle a une connaissance personnelle en raison de son poste et de son expérience auprès de la Requérante en Espagne, par exemple, la façon dont la marque SOLARCE a été inventée. Je suis donc disposée à accorder la pleine valeur probante à son témoignage.

[13] Quant à M. Calderone, je n'estime pas que les traductions qu'il a fournies pour les mots « sol » et « solar » soient problématiques, étant donné que ces définitions/traductions étaient étayées par des preuves tirées de dictionnaires en ligne. Je ne considère pas non plus qu'un tel témoignage soit le genre de litigieux comme celui qui avait été produit dans l'affaire *Cross-Canada [Canadian Jewellers Assn c American Gem Society (2010), 86 CPR (4th) 131 (COMC) au para 25]*.

[14] Cependant, sa définition du mot « solaia » était simplement basée sur sa maîtrise de l'italien et sur sa propre traduction et n'était pas suffisamment étayée par quelque autre élément de preuve. En outre, bien que M. Calderone n'ait pas été contre-interrogé sur son affidavit, son témoignage a été réfuté par le déposant de l'Opposante, M. Meliga, qui a été présenté comme un expert en linguistique et en philologie, et qui a déclaré que, d'après ses connaissances et son expérience, le mot « solaia » n'était pas un mot connu dans la langue italienne (affidavit Meliga, aux para 3 et 4; Pièce A).

[15] À mon avis, le témoignage du déposant de l'Opposante, M. Meliga, concernant la signification du mot « solaia » est tout simplement plus fiable que le témoignage de M. Calderone en raison de ses qualifications à titre d'expert du domaine de la linguistique. J'accorderai par conséquent très peu de poids à la définition de ce mot telle que donnée par M. Calderone.

### **MOTIF FONDÉ SUR LA NON-ENREGISTRABILITÉ**

[16] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable puisque, en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, elle crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée SOLAIA de l'Opposante. La date pertinente pour examiner ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd, 1991 CanLII 11769 (CAF), 37 CPR (3d) 413 (CAF)*].

[17] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que cet enregistrement existe toujours [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial. La Requérante doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

### ***Les marques de commerce créent-elles de la confusion?***

[18] Le test à appliquer pour déterminer s'il y a 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 de la marque de commerce ou du nom commercial, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle la marque de commerce ou le nom commercial ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce; notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'accorder un poids égal à chacun de ces facteurs énumérés [voir, en général, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, *Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27].

#### Caractère distinctif inhérent

[19] Une marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent si elle est unique ou s'il s'agit d'un mot inventé.

[20] La preuve de la Requérante démontre que sa Marque a été inventée à l'aide du terme « sol »/« solar », qui, selon elle, [TRADUCTION] « est une traduction directe du mot "soleil" ou une référence à ce mot en espagnol, évoquant les conditions climatiques chaudes dans lesquelles poussent les raisins » (Vilalta, para 7)). Bien que la Requérante ait fourni la preuve d'une traduction en ligne de l'espagnol vers l'anglais du mot SOL, elle a manqué de fournir la preuve que le consommateur moyen de vin,

francophone ou anglophone, connaîtrait la signification des mots espagnols [une approche similaire a été adoptée dans *Miguel Torres, SA c Vins Arterra Canada, division Québec, Inc*, 2021 COMC 22 au para 27]. Je ne tiendrai donc pas compte de cette preuve.

[21] La Requérante a également effectué une recherche sur Internet pour trouver la définition du terme « solar » et a joint les résultats de cette recherche à son affidavit, tel qu'ils ont été fournis par le site Web *www.en.wiktionary.org*. Bien que le registraire ne puisse pas prendre connaissance d'office des définitions étrangères, il peut prendre connaissance d'office des définitions des dictionnaires anglais et français [*Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65 au para 29]. Bien que je ne connaisse pas le dictionnaire en ligne dans lequel la Requérante a effectué sa recherche, je note que l'une des définitions du mot SOLAR dans le dictionnaire en ligne *Merriam Webster* est « of, derived from, relating to, or caused by the sun » [« du, dérivé du, relatif au, ou causé par le soleil »].

[22] Étant donné que le Canadien moyen pourrait lier la signification du mot « solar » à la Marque de la Requérante, j'estime que la Marque de la Requérante suggère quelque peu les conditions dans lesquelles le vin de la Requérante est fabriqué. En effet, M<sup>me</sup> Vilalta affirme que la Requérante a inventé la Marque pour évoquer les conditions climatiques chaudes dans lesquelles poussent les raisins (Vilalta, para 7). Je conclus par conséquent que la Marque ne possède qu'un certain degré de caractère distinctif inhérent.

[23] En ce qui concerne la marque de l'Opposante, l'opposante fait valoir qu'il a déjà été établi que les mots étrangers ont un caractère distinctif inhérent pour le consommateur canadien bilingue moyen [*Thai Agri Foods Public Company Limited c Choy Foong Int'l Trading Co Inc*, 2012 COMC 61 au para 11 et *One Sushi Burrito and Poke Inc c 9339-9541 Quebec Inc*, 2021 COMC 125 aux para 43 à 45]. Je suis d'accord. Je note également que rien ne prouve que le consommateur canadien moyen de vins parle ou comprend l'espagnol ou l'italien.

[24] En outre, comme indiqué ci-dessus, alors que la preuve de la Requérante visait également à démontrer que le mot SOLAIA en italien peut être traduit par [TRADUCTION] « un endroit où brille l'énergie du soleil » (Affidavit Calderone, para 5), cette preuve a été réfutée par le déposant de l'Opposante qui a déclaré que, d'après ses connaissances et son expérience, le mot « solaia » n'est pas un mot connu dans la langue italienne (affidavit Meliga, para 3 et 4; Pièce A).

[25] Étant donné que le consommateur moyen n'attribuerait pas nécessairement une signification spécifique à la marque de l'Opposante, j'estime que la marque de l'opposante possède un caractère distinctif inhérent plus fort que la Marque.

[26] Le caractère distinctif acquis d'une marque de commerce est rehaussé par son emploi et sa promotion au Canada. La marque de commerce SOLAIA de l'Opposante a été enregistrée au Canada en 1985 et figure sur chaque bouteille de vin vendue par l'Opposante, ainsi que sur les caisses en bois dans lesquelles le vin est expédié aux clients. Le vin de l'Opposante, qui est produit en Italie, est vendu par l'Opposante à des clients au Canada, y compris à des régies et/ou à des sociétés des alcools provinciales pour la vente au détail au grand public au Canada. Entre 2008 et 2020, les ventes de vins SOLAIA à des clients au Canada ont oscillé entre plus de 200 000 € et plus de 920 000 €. (Affidavit Alia, para 12). Au cours de cette période, le vin de l'Opposante a été vendu à des régies et/ou à des sociétés des alcools des provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. Le vin de l'Opposante a également acquis un caractère distinctif grâce à de nombreuses publicités et promotions sur son site Web *www.antinori.it* (qui montre qu'il est consulté par des Canadiens), grâce à des activités promotionnelles sous la forme d'événements privés, y compris des séances de dégustation et des listes de ventes aux enchères par de grandes maisons de vente aux enchères, des publicités dans des publications imprimées et en ligne telles que Boat International, et grâce à l'attention de la presse en raison d'un certain nombre de prix et de commentaires différents.

[27] Le vin de la Requérante a acquis un caractère moins distinctif et est employé depuis moins longtemps que la marque de commerce SOLAIA de l'Opposante. La Marque de la Requérante figure sur des étiquettes de vin, comme il ressort de la reproduction des fiches de spécifications téléchargées du site Web de la Requérante *www.bodegascasalarad.com* (Affidavit Vilalta, para 8). Cependant, rien n'indique quand la Requérante a commencé à employer la Marque au Canada, depuis combien de temps ses vins sont vendus au Canada ou l'étendue des ventes de la Requérante au Canada. Tout ce que les preuves de la Requérante montrent, c'est qu'elle a toujours vendu de petites quantités de son vin de marque SOLARCE au Canada à la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) et à la Société manitobaine des alcools et des loteries. Des exemples de factures et de bons de commande représentatifs sont joints comme Pièce A\_MCV\_4 à l'affidavit de M<sup>me</sup> Vilalta. La Requérante a également toujours assuré la promotion et la commercialisation de ses vins au Canada par l'intermédiaire de son agent BND Wines & Spirits à Oakville, en Ontario, ainsi que par le biais d'évaluations et de commentaires de critiques reconnus de l'industrie sur divers sites Web, bien qu'il ne soit pas indiqué combien de ces commentaires ont été consultés par des Canadiens.

[28] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise l'Opposante.

#### Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[29] Alors que la marque de l'Opposante est enregistrée au Canada depuis 1985, je suis convaincue, au regard de la preuve, que le vin de l'Opposante est vendu à des clients au Canada depuis au moins aussi tôt que 2008.

[30] La preuve n'indique pas clairement quand la Requérante a commencé à employer la Marque au Canada. Bien que le document le plus ancien de la Requérante soit un bon de commande, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire qu'un bon de commande seul est insuffisant pour démontrer l'emploi de la Marque dans la pratique normale du commerce aux termes de l'article 4(1) de la Loi. À cet égard, le bon de commande n'indique pas qu'il a été exécuté par la Requérante. Je considère donc que la première date d'emploi de la Marque de la Requérante au Canada, comme le montre

la copie d'une facture jointe à l'affidavit de M<sup>me</sup> Vilalta, est le 12 décembre 2019 (Affidavit Vilalta, Pièce A-MCV-4).

[31] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

#### Genre des produits et nature des voies de commercialisation

[32] Les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante et les Produits de la Requérante sont identiques et ciblent le même consommateur (des adultes à la recherche du vin). Bien que l'Opposante expédie son vin à ses clients dans des caisses en bois et le vende également à des distributeurs privés qui le vendent à des clients qui se trouvent au Canada, il existe également la preuve que les vins des parties sont vendus par les mêmes voies de commercialisation, y compris les régies des alcools provinciales (affidavit Vilalta, para 12 et Pièce A-MCV-4; affidavit Alia, para 10).

[33] La Requérante, qui cherche à distinguer la nature des voies de commercialisation des parties, fait valoir que les produits des parties sont vendus à des échelles de prix différentes. Cependant, le fait que les produits des parties sont vendus à des échelles de prix différentes n'est pas pertinent pour trancher la question de la confusion [*Bagagerie SA c Bagagerie Willy Ltee* (1992), 45 CPR (3d) 503 (CAF) aux p 509 et 510 et *Chaussures Bellini Inc c ShoeSource Worldwide, Inc*, 2015 COMC 65 (CanLII)]. Comme l'a souligné l'Opposante, si la Marque de la Requérante était à enregistrer, cela conférerait à la Requérante le droit de l'employer avec des vins à n'importe quel prix.

[34] La Requérante fait également valoir que l'importance du pays d'origine en tant que facteur distinctif clé dans l'industrie du vin ne peut être sous-estimée. À cet égard, la Requérante déclare ce qui suit dans ses observations écrites :

[TRADUCTION]

« L'origine géographique des vins a souvent une grande influence sur le choix et la perception du consommateur selon la première impression. Comme le souligne à juste titre l'Affidavit Vilalta, les vins arborant la marque de commerce SOLARCE sont originaires d'Espagne, tandis que les vins SOLAIA proviennent d'Italie, ce qui crée une démarcation claire

et distincte entre les deux marques de commerce dans l'esprit du consommateur (voir l'Affidavit Vilalta, paragraphes 4 et 5) ».

[35] Je ne suis pas contre la Requérante sur ce point. Cependant, il n'y a aucune restriction dans les produits visés par la demande qui indique que l'enregistrement ne concernera que les vins d'Espagne. Par conséquent, l'enregistrement conférerait à la Requérante le droit d'employer la Marque en liaison avec n'importe quel vin de n'importe quelle région. Je ne considère donc pas que le pays d'origine du vin soit pertinent pour la question de la confusion en l'espèce.

[36] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

#### Similarité dans la présentation, le son ou les idées suggérées

[37] La ressemblance entre les marques de commerce est souvent le critère énoncé dans la loi, susceptible d'avoir la plus grande influence sur l'analyse de la confusion [*Masterpiece*, au para 49].

[38] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, il est bien établi en droit qu'il faut examiner les marques de commerce dans leur ensemble. Il n'est pas correct de placer les marques côte à côte et de comparer et d'observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques de commerce. En outre, le premier élément d'une marque de commerce est souvent le plus important aux fins de l'analyse relative à la confusion.

[39] La Requérante fait valoir que des parallèles peuvent être établis entre cette affaire et la décision rendue dans l'affaire *Baron Philippe de Rothschild SA c China Kweichow Moutai Distillery (Group) Co, Ltd, 2022 COMC* où il a été conclu qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce [TRADUCTION] « MOUTON » et [TRADUCTION] « MOUTAI » en liaison avec des boissons alcoolisées. Cette affaire se distingue toutefois de la présente affaire pour deux raisons principales. Premièrement, la marque MOUTAI de la requérante dans cette affaire comprenait un dessin distinctif de deux dragons, alors que la marque en l'espèce est simplement une marque nominale. Deuxièmement, l'idée suggérée par le dessin du dragon de la Marque de la Requérante a été considérée comme très différente de l'idée suggérée

par la marque de l'Opposante qui était celle d'un mouton. Il est également noté que l'opposante dans cette affaire n'avait démontré aucun caractère distinctif acquis de sa marque.

[40] La Requérante a également fait valoir que des parallèles pouvaient être établis entre cette affaire et la décision rendue dans l'affaire *Baron Philippe de Rothschild, SA c Cantina Sociale Cooperativa Di Soave Societa' Cooperativa A Responsabilita' Limitata*, 2004 COMC 71745, dans laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce n'a pas estimé qu'il existait une probabilité de confusion entre la marque CADIS de la requérante et la marque citée CADET appartenant à l'opposante, toutes deux pour du vin. Là encore, dans cette affaire, les idées suggérées par les marques étaient différentes dans la mesure où la marque CADET de l'Opposante suggérait [TRADUCTION] « plus jeune » tandis que « cadis » était un mot inventé sans signification suggestive. En outre, l'Opposante n'a pas démontré que sa marque avait acquis davantage de caractère distinctif au Canada.

[41] En l'espèce, les marques de commerce possèdent un certain degré de ressemblance dans la présentation étant donné qu'il s'agit toutes deux de marques de commerce composées d'un seul mot commençant par les lettres SOLA. Bien que la Requérante ait produit la preuve des éléments graphiques et d'autres éléments qui figurent avec la Marque sur l'étiquette de la Requérante, étant donné que la Marque visée par la demande n'est qu'une marque nominale et non une marque figurative, la preuve Marque telle qu'elle est employée, n'est pas pertinente pour se prononcer sur ce facteur [voir *PEI Licensing Inc c Disney Online Studios Canada Inc*, 2012 COMC 49 au para 26]. La question de la confusion doit être tranchée à l'égard de la Marque telle qu'elle figure dans la demande, et non pas en fonction de son emploi véritable.

[42] En ce qui concerne les idées suggérées par les marques, alors que la marque de l'Opposante n'a pas de signification reconnue en anglais ou en français, la Marque de la Requérante suggère que le soleil est utilisé dans la production des raisins employés pour fabriquer le vin de la Requérante.

### Circonstances de l'espèce – preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[43] La Requérante a produit la preuve de l'état du registre et de l'état du marché afin d'établir que les marques de commerce comprenant l'élément SOL sont courantes dans l'industrie du vin.

[44] La preuve de l'état du registre favorise un requérant lorsqu'il peut être démontré que la présence d'un élément commun dans les marques inciterait les consommateurs à porter une plus grande attention aux autres caractéristiques de ces marques et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques, réduisant ainsi la probabilité de confusion [*McDowell c Laverana GmbH & Co. KG*, 2017 CF 327 au para 42 (la première affaire *McDowell*)]. Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte celles qui : i) sont enregistrées ou autorisées et fondées sur l'emploi; ii) celles qui concernent des produits et services similaires à ceux des marques de commerce en cause; et iii) celles qui incluent l'élément en question en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197, conf par 2017 CF 38].

[45] Lorsqu'un grand nombre de marques de commerce pertinentes sont trouvées dans le registre, on peut conclure à tout le moins à un certain emploi de l'élément commun [voir, par exemple, *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd*, 1992 CanLii 14792 (CAF), où la preuve a démontré l'existence d'au moins 47 marques de commerce et 42 noms commerciaux à la date de production de la demande qui contenait l'élément NUTRI comme élément de la marque]. Lorsque le nombre de marques de commerce pertinentes cernées n'est pas grand, la preuve d'un tel emploi doit être fournie [voir la première affaire *McDowell*, précitée, et *Canada Bread Company, Limited c Dr Smood APS*, 2019 CF 306].

[46] M. Calderone déclare qu'il a effectué une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) concernant des vins portant des noms formés de « sol » et a joint les résultats de sa recherche comme Pièce A\_GC\_4 à son affidavit. Il a trouvé les enregistrements de marques de commerce suivants pour les vins : SOLAR VIEJO &

Dessin (LMC738373), SOLAR VIEJO (LMC661435), SOL DE CHILE (LMC795964), SOL & MAR & Dessin (LMC1059111), LA SOLATIO (LMC1111498), CASA SOLAR (LMC571938), SOLUNA (LMC871501); SOLOMBRA (LMC775770), SOLEO (LMC446289), SOLEGRIA (LMC1056789), SOLDERA (LMC983689), SOLAZ (LMC735794), SOLARA (LMC598247).

[47] L'Opposante a souligné un certain nombre de lacunes dans chacun de ces enregistrements, qu'il ne me semble pas nécessaire d'examiner en détail. Il suffit de dire que 13 enregistrements de tiers ne sont pas suffisants pour tirer des inférences quant au caractère commun de l'élément SOL dans les marques de commerce de boissons alcoolisées au Canada.

[48] M. Calderone a également effectué une recherche sur Internet concernant des vins portant des noms formés de « sol » et a joint ces résultats comme Pièce A\_GC\_3 à son affidavit.

[49] M. Calderone n'indique pas de quels sites Web proviennent ces résultats ni à quels pays ils se rapportent. Même si j'étais disposée à admettre d'office que les références aux vins comprenant l'élément SOL sur les imprimés du site Web de la LCBO étaient canadiennes, rien n'indique si ces vins ont été employés ou non sur le marché ou combien de Canadiens en connaissent l'existence. En examinant cette question, j'ai tenu compte des déclarations suivantes de la membre Osadchuk dans *Specialty Program Group Canada Inc (predecessor-in-title Can-Sure Underwriting Ltd.) et Cannasure Insurance Services, LLC, 2023 COMC 201* au para 92 :

De plus, même si les pages Web fournies à titre de pièces publicisent des services pour les Canadiens et satisfont aux exigences d'emploi de marques de commerce, j'estime que leur disponibilité est d'une importance limitée en elle-même. L'existence d'une page Web ne signifie pas qu'elle a été visitée par des Canadiens ou que l'une des marques de commerce arborée sur la page a acquis un quelconque degré de réputation dans le marché canadien [à cet égard, voir *Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson, 2007 CF 411*]. En l'absence de renseignements sur la portée des pages Web ou d'une quelconque indication que les Canadiens se sont prévalus des services connexes, de telles publicités n'établissent pas que les marques de commerce arborées sur ces pages ont été portées à l'attention des courtiers

d'assurance ou des consommateurs au Canada dans une quelconque mesure significative.

[50] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base des éléments de preuve produits, qu'il existe un emploi commun de l'élément SOL de sorte que je puisse en déduire que les consommateurs ont l'habitude de distinguer les marques comprenant cet élément en portant une plus grande attention aux différences entre elles [*Advance Magazine Publishers Inc c Farleyco Marketing Inc Eyeglasses*, 2009 CF 153 au para 78].

#### Circonstances de l'espèce – enregistrements étrangers

[51] Les preuves de la Requérente comprennent des copies conformes des certificats d'enregistrement de ses enregistrements de marque de commerce SOLARCE qu'elle possède dans d'autres administrations, notamment aux États-Unis et en Europe (Vilalta, Pièce A\_MCV\_7). La Requérente fait valoir, notamment, que ces enregistrements étrangers appuient l'allégation selon laquelle SOLARCE a acquis une large reconnaissance et une grande importance dans l'industrie du vin, tant aux États-Unis qu'en Europe.

[52] L'Opposante souligne qu'au moins l'un des enregistrements de la Requérente avait expiré plus de deux ans et demi avant la souscription l'affidavit Vilalta. L'Opposante note également que, bien que la Requérente ait produit une nouvelle demande d'enregistrement de marque de commerce européenne pour la Marque SOLARCE en liaison avec du vin, l'Opposante s'est opposée avec succès à cette nouvelle demande sur la base d'une confusion avec sa marque SOLAIA.

[53] La Requérente soutient que la simple expiration d'un enregistrement n'invalide pas la réputation acquise dans le monde entier par la Marque au fil des ans, en particulier lorsque d'autres enregistrements valides continuent d'exister.

[54] En toute déférence, je ne suis pas d'accord avec la Requérente. Il a été établi que, dans l'évaluation de la question de confusion, les enregistrements étrangers ne sont pas pertinents et la preuve de ceux-ci devrait être ignorée [*Ex Hacienda Los Camichines, SA c Centenario Internacional, SA*, 2010 COMC 215; *Pitman-Moore Ltd c*

*Cyanamid of Canada Ltd* (1977), 38 CPR (2d) 140 (COMC)]. Par conséquent, je n'estime pas que le fait que la Requérante ait des enregistrements de la Marque dans d'autres pays soit une circonstance de l'espèce pertinente en faveur de la Requérante dans cette affaire.

#### Conclusion – confusion

[55] Le critère applicable est celui de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui voit la Marque en liaison avec les Produits, lorsqu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce SOLAIA de l'Opposante, et ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [*Veuve Clicquot*, précité au para 20].

[56] L'Opposante a établi que sa marque de commerce est connue dans une mesure significative au Canada et que la nature des produits et celle du commerce se chevauchent. Compte tenu de cela et des similitudes entre les marques de commerce, je conclus que la prépondérance des probabilités entre la conclusion qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion et la conclusion qu'il y a une probabilité raisonnable de confusion est légèrement en faveur de l'Opposante.

[57] Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est par conséquent accueilli.

#### **MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR L'ABSENCE DU DROIT À L'ENREGISTREMENT ET LE CARACTÈRE DISTINCTIF**

[58] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est la date de production de la demande. La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 2 est la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185]. Ces deux motifs portent sur la question de la probabilité de confusion.

[59] La preuve de l'Opposante décrite au paragraphe 26 de la présente décision est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard des deux motifs. Bien que je reconnaisse que le caractère distinctif acquis et la durée d'emploi de la marque de l'Opposante seraient légèrement inférieurs aux dates

pertinentes pour les motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et le caractère distinctif, j'estime néanmoins qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties. Les motifs d'opposition fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement et le caractère distinctif sont par conséquent également accueillis.

### **AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION**

[60] Puisque deux motifs d'opposition de l'Opposante ont déjà été accueillis, il n'est pas nécessaire d'aborder les autres motifs d'opposition.

### **DÉCISION**

[61] Pour les motifs qui précèdent et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Cindy R. Folz  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Hortense Ngo  
Félix Tagne Djom  
Manon Duchesne Osborne

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2024-01-16

## **COMPARUTIONS**

**Pour l'Opposante :** Kevin Graham

**Pour la Requérante :** Aucune comparution

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** Stikeman Elliott

**Pour la Requérante :** Benoit Cote