

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20160630

Dossier : T-2-15

Référence : 2016 CF 738

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2016

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer

ENTRE :

JULIA WINE INC.

demanderesse

et

**LES MARQUES METRO, S.E.N.C.,
ÉGALEMENT CONNUE SOUS LE NOM LES
MARQUES METRO/METRO BRANDS
S.E.N.C.**

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I. Nature de l'affaire

[1] Il s'agit d'un appel d'une décision du registraire des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada en vertu du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [la Loi]. La registraire a refusé la demande d'enregistrement de la

marque de commerce « Irrésistibles » par la demanderesse suite à une demande d'opposition de la défenderesse.

II. Faits

[1] La demanderesse, Julia Wine inc., est une compagnie québécoise offrant des vins abordables chez des détaillants tels que Costco et Couche-Tard. La défenderesse, Les Marques Métro, S.E.N.C., est une entreprise canadienne de distribution alimentaire ayant son siège social au Québec et opérant des centaines de magasins au Québec et en Ontario.

[2] Le 19 août 2009, la demanderesse a produit la demande d'enregistrement no 1 448 753 pour la marque de commerce « Irrésistibles » [la Marque], basée sur l'emploi projeté de la Marque en liaison avec des vins.

[3] Le 7 mars 2011, la défenderesse a produit une déclaration d'opposition fondée sur la probabilité de confusion entre la Marque et l'une ou plusieurs marques de commerce « Irrésistibles » appartenant à la défenderesse et ayant été employées par elle-même ou son prédécesseur en titre, Métro Richelieu, et sur la conformité de la demande à l'article 30 de la Loi.

[4] Le 28 octobre 2014, la registraire a accueilli la demande d'opposition de la défenderesse.

III. Décision

[5] La registraire a déterminé que la défenderesse s'était acquittée de son fardeau initial ayant trait à l'absence de caractère distinctif de la Marque en démontrant que sa marque « Irrésistibles » et ses dérivés étaient suffisamment connus au Canada à la date de la déclaration d'opposition, et qu'il revenait à la demanderesse de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de risques de confusion entre la Marque et celles de la défenderesse.

[6] Elle a ensuite examiné chacun des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi et a conclu qu'il existait un risque de confusion. Au sujet du degré de ressemblance entre les deux marques, elle a noté qu'elles étaient identiques et que, par conséquent, les facteurs restants devaient être évalués attentivement puisqu'ils avaient une importance accrue.

[7] Au niveau du caractère distinctif de la Marque, la registraire a convenu qu'elle avait un caractère distinctif inhérent relativement faible puisqu'il s'agissait d'un adjectif commun, mais que la mesure dans laquelle la marque de la défenderesse était devenue connue la favorisait nettement. La défenderesse avait soumis en preuve des documents à l'effet qu'elle avait commencé à utiliser une version de sa marque vers 2002 en lien avec divers produits alimentaires, s'arrêtant sur la forme définitive « Irrésistibles » en septembre 2007. Depuis, la marque de la défenderesse était utilisée pour environ 1100 produits alimentaires dans 370 magasins, principalement au Québec et en Ontario, pour des ventes totalisant, dès octobre 2003, un montant excédant 940 millions de dollars. De plus, depuis 2011, près de 6,5 millions de

circulaires annonçant des produits de marque « Irrésistibles » étaient distribuées au Canada.

Compte tenu de cette analyse, la période pendant laquelle la marque de commerce avait été en usage favorisait la défenderesse.

[8] La registraire a rejeté l'argument de la demanderesse à l'effet que le vin constituait un genre de marchandise distinct des produits de défenderesse. Elle a noté que la marque de la défenderesse s'étendait à des jus de fruits, boissons non alcoolisées, sauces et marinades et qu'on ne pouvait exclure que des vins puissent être considérés comme une extension naturelle de cette gamme de produits commercialisés par la défenderesse, étant donné l'essor continu de ses produits de marque privée. Par ailleurs, elle a souligné que des vins étaient vendus dans les magasins de la défenderesse et qu'il était possible que les produits de la demanderesse empruntent les mêmes canaux de distribution que ceux de la défenderesse. Elle a également constaté que les représentants de la demanderesse avaient abordé ceux de la défenderesse afin de distribuer des vins portant la Marque dans les marchés d'alimentation opérant sous la bannière Métro et Métro Plus. La registraire a ainsi accueilli ce motif d'opposition, car la marque de la défenderesse jouit d'une reconnaissance substantielle en Ontario et au Québec laquelle renforce le caractère distinctif de la marque « Irrésistibles » de la défenderesse.

[9] Elle a aussi accueilli le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 30i) de la Loi. Notant qu'un tel motif d'opposition ne pouvait être accueilli qu'en cas exceptionnel, comme en présence de mauvaise foi, et que la date pertinente pour l'appréciation des circonstances quant à ce motif était celle de la production de la demande d'enregistrement, elle a convenu avec la défenderesse qu'il était difficilement explicable que la demanderesse ait produit, la même journée, des

demandes d'enregistrement, en liaison avec du vin, de marques identiques à trois marques privées enregistrées en lien avec une gamme étendue de produits alimentaires. La demanderesse ayant omis de s'expliquer sur cette question, elle a conclu qu'elle ne s'était pas déchargée de son fardeau de démontrer qu'elle pouvait se déclarer convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque au moment de la production de la demande d'enregistrement.

[10] Ayant accueilli deux des motifs d'opposition de la défenderesse, la registraire n'a pas jugé nécessaire d'aborder les motifs d'opposition additionnels.

IV. Questions en litige

[11] Il y a trois questions en litige :

1. Quelle est la norme de contrôle applicable aux questions en litige?
2. La registraire a-t-elle erré sur la question de la confusion?
3. La registraire a-t-elle erré en accueillant le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 30i) de la Loi?

V. Dispositions pertinentes

[12] Les dispositions pertinentes sont les paragraphes 6(2), 6(5) et 30i) de la Loi, reproduites en annexe.

VI. Position des parties

A. *La demanderesse*

[13] La demanderesse soutient que la marque privée de la défenderesse n'a qu'un caractère distinctif inhérent faible et ne mérite donc qu'une protection restreinte. Elle soutient que les boissons alcoolisées se distinguent des breuvages qui se vendent en épicerie et que les décisions *Société Anonyme des Eaux Minérales d'Evian, S.A. c Marcon*, [2010] COMC n° 5083 [*Evian*], *Heineken Brouwerijen B.V. c Marcon*, [2012] COMC n° 5164 [*Heineken*] et *MHCS c Marcon*, [2012] COMC n° 5195 [*Dom Pérignon*] ne sont pas applicables, car la réputation des marques en lien avec des breuvages dans ces décisions était telle qu'elle transcendait leurs produits. Or, la marque de la défenderesse n'est pas associée aux breuvages de toutes sortes de la même façon. La défenderesse n'a, dans son histoire, commercialisé qu'une seule boisson alcoolisée de marque maison, soit une bière dont la vente a été abandonnée en 2006, démontrant le peu d'intérêt de la défenderesse pour la vente de boissons alcoolisées.

[14] Elle note par ailleurs que la registraire aurait dû tenir compte du fait que les produits de marque maison de la défenderesse ne sont commercialisés que dans ses propres marchés d'alimentation et que cette marque maison n'est pas elle-même enregistrée. Les produits ne partagent donc pas les mêmes canaux de distribution. De plus, les consommateurs fréquentant d'autres marchés d'alimentation ne feraient pas de liens entre ses produits et ceux de la défenderesse, car la marque de la défenderesse ne bénéficie d'aucune réputation dans ces autres établissements. La conclusion de la registraire sur ce point n'était donc pas raisonnable.

[15] Quant à la conclusion de la registraire fondée sur le paragraphe 30i) de la Loi, celle-ci ne serait pas non plus raisonnable. Le seul dépôt de trois demandes d'enregistrement pour des mots courants ne peut équivaloir à de la mauvaise foi, même si ces marques correspondent à des marques privées non enregistrées. La situation se distingue de celle des causes impliquant M. Marcon, qui avait tenté d'enregistrer plus d'une quinzaine de marques connues. Elle note également que la défenderesse a elle-même tenté sans succès d'enregistrer sa marque. En l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel comme ceux prévus au paragraphe 30i) de la Loi.

B. *La défenderesse*

[16] La défenderesse soutient que la registraire n'a pas commis d'erreur susceptible de justifier l'intervention de la Cour, car la décision est justifiée, transparente et intelligible et fait partie des issues acceptables possibles au regard des faits et du droit. Elle rappelle que la demanderesse avait seule le fardeau de démontrer que la Marque était distinctive partout au Canada et ne portait pas à confusion. La registraire a correctement effectué l'analyse en appliquant le critère de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé. Bien que son caractère distinctif inhérent soit faible, sa marque maison a acquis un caractère distinctif fort par son emploi. De plus, les marques sont identiques et sa marque maison était utilisée en lien avec des boissons comme des jus de fruits, des boissons non alcoolisées. Le concept d'extension naturelle se prêtait donc raisonnablement à l'analyse dans le présent dossier.

[17] La défenderesse soumet qu'il est erroné de considérer le caractère raisonnable de la décision à partir du seul facteur des canaux de distribution et que les consommateurs ne savent

peut-être pas que ses produits ne sont distribués que dans ses propres magasins. De plus, la preuve révèle que la demanderesse avait l'intention de distribuer des vins portant la Marque en cause dans les marchés d'alimentation Métro et Métro Plus, ce qui distingue le présent dossier de l'affaire *Hayabusa Fightwear Inc. c Suzuki Motor Corporation*, 2014 FC 784 [*Hayabusa*].

[18] La défenderesse soutient que la conclusion du registraire sur le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 30i) était raisonnable, car il est difficilement explicable que la demanderesse ait produit la même journée des demandes d'enregistrement en lien avec des vins identiques à trois marques privées bien connues et employées pour une vaste gamme de produits alimentaires. Elle prétend que la demande d'enregistrement en cause a été déposée dans le but de profiter de l'achalandage de sa marque maison et remarque qu'il existe seulement trois grandes bannières de marché d'alimentation au Québec. La demanderesse a déposé des demandes d'enregistrement pour chacune de leurs marques maison le même jour, mais n'a pas fourni d'explications quant à ce fait devant la registraire. Elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de démontrer qu'elle croyait avoir le droit d'enregistrer la Marque.

VII. Analyse

A. *Quelle est la norme de contrôle applicable aux questions en litige?*

[19] Il est bien établi que les décisions du registraire sont susceptibles de révision sous la norme de contrôle de la décision raisonnable, à moins qu'une preuve additionnelle ayant pu avoir une influence déterminante sur les conclusions du registraire ne soit déposée devant la Cour

(*Brasseries Molson c John Labatt Ltée*, [2000] 3 CF 145 (CAF), au para 29; *United Grain Growers Ltd c Lang Michener*, 2001 CAF 66, au para 8). Lorsque la Cour examine une décision sous la norme de contrôle de la décision raisonnable, elle n'interviendra que lorsque la décision n'est pas transparente, justifiée et intelligible et ne fait pas partie des issues acceptables possibles à la lumière des faits et du droit. La Cour suprême a souligné que la déférence inhérente à la norme de raisonabilité commande le respect de la volonté du législateur de déléguer certaines décisions à des décideurs administratifs possédant une expertise et une expérience dans un domaine particulier (*Dunsmuir c Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, aux para 47-49 [*Dunsmuir*]).

[20] Pour ce qui est du motif fondé sur la vraisemblance de confusion, les parties reconnaissent que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable.

[21] Par contre, pour ce qui est du motif fondé sur le paragraphe 30i) de la Loi, la demanderesse prétend que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte alors que la défenderesse soutient qu'il s'agit de la norme de la décision raisonnable.

[22] La prétention de la demanderesse repose sur la preuve additionnelle produite dans le présent dossier, laquelle, si elle avait été devant la registraire, aurait influencé sa décision de façon importante. La défenderesse s'oppose, dans son mémoire, à l'admissibilité d'une partie de cette preuve additionnelle, soit les affidavits au soutien de la déclaration solennelle d'Hélène Vallée. Bien que ces affidavits soient admissibles, ils n'ont qu'une faible valeur probante, étant donné l'impossibilité de contre-interroger leurs auteurs (*594872 Ontario Inc c Canada*, [1992])

ACF n° 253; *Zaman c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1997] ACF n° 646, 131 FTR 54).

[23] Après avoir examiné la preuve additionnelle en question, je constate qu'il s'agit de demandes d'enregistrement produites par la défenderesse pour sa marque maison et de procédures entamées par diverses parties auxquelles elle a dû répondre.

[24] Je note au départ que la plupart des documents produits sont postérieurs à la date pertinente en l'espèce, soit le 19 août 2009, date de production de la demande d'enregistrement (*Cerverceria Modelo, S.A. de C.V. c Marcon*, [2008] COMC n° 131 [*Cerverceria Modelo*], aux para 25 et 28).

[25] Pour ce qui est de l'affirmation contenue dans la lettre du 11 décembre 2013 à l'effet que la marque « Irrésistibles » de la défenderesse aurait un caractère inhérent relativement faible, ce fait a été reconnu par la registraire dans sa décision.

[26] Quant aux affirmations contenues dans cette lettre à l'égard des canaux de distribution, je suis d'accord avec la défenderesse sur ce point. Ces représentations ont été faites dans un dossier distinct avec des faits différents de ceux en l'espèce.

[27] Le fait que la défenderesse ait elle-même tenté d'enregistrer sa marque maison malgré la présence sur le marché d'autres produits de marque « Irrésistibles » n'a aucun effet sur la prétendue bonne ou mauvaise foi de la demanderesse. Le présent dossier comporte des éléments

distincts, entre autres l'étendue des opérations de la défenderesse et la preuve de propositions d'affaires émanant de la demanderesse quant à l'utilisation de la marque de la défenderesse, dont l'impact n'est pas affecté par la preuve additionnelle. Il n'y a pas lieu d'utiliser la norme de révision de la décision correcte.

[28] La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision raisonnable. Comme l'indique le juge Yves de Montigny, dans l'affaire *Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company*, 2012 CF 1539, au para 31 :

Il est bien établi que, lorsque de nouveaux éléments de preuve sont présentés, le critère « est un critère de qualité et non de quantité » (*Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA – The Engineered Wood Assn*, 2000 CanLII 15543 (CF), [2000] ACF n° 1027 (QL), 7 CPR (4th) 239 (CF) au paragraphe 36; *Wrangler Apparel Corp c Timberland Co*, 2005 CF 722 au paragraphe 7). Une preuve qui ne fait que compléter ou confirmer des conclusions antérieures ou qui se rapporte à des faits postérieurs à la date pertinente de suffit pas à écarter la norme déférente de la décision raisonnable.

B. *La registraire a-t-elle erré sur la question de la confusion?*

[29] La confusion entre deux marques de commerce est définie au paragraphe 6(2) de la Loi :

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.

[30] Pour déterminer si les marques de commerce créent de la confusion, la Cour ou le registraire doivent tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, dont les critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux 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 ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[31] Une fois que la partie s'opposant à l'enregistrement d'une marque proposée a rempli son fardeau initial, soit de démontrer que sa propre marque est suffisamment connue au Canada de manière à nier le caractère distinctif de la marque proposée, il revient à l'autre partie de démontrer qu'il n'existe pas de risque de confusion entre la marque de la partie opposante et la marque proposée (*Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.*, 2006 FC 657, au para 29).

[32] Le test d'appréciation est celui du consommateur ordinaire pressé, doté d'une mémoire ni bonne ni mauvaise, avec ses imperfections habituelles; si ce consommateur ordinaire plutôt pressé est susceptible de se méprendre sur l'origine des marchandises ou des services, le critère prévu par la Loi est rempli (*Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, aux para 56-58).

[33] L'argument de la demanderesse repose principalement sur les paragraphes 6(5)(a) et 6(5)(c) de la Loi : elle soutient que le caractère distinctif inhérent de la Marque est faible, et que le genre de produits, ainsi que leurs canaux de distribution, sont suffisamment distincts afin de ne pas porter à confusion.

(i) Le caractère distinctif inhérent de la Marque

[34] La demanderesse fait grand cas du caractère distinctif inhérent faible de la Marque, et prétend que la marque maison de la défenderesse ne bénéficie que d'une faible protection pour cette raison. Il n'est pas contesté par la défenderesse que le mot « irrésistibles » est un mot courant qui en soi n'est pas distinctif. Or, la demanderesse se méprend en ne tenant pas compte de la seconde partie du paragraphe 6(5)(a), soit la mesure dans laquelle la marque est devenue connue.

[35] Il a été reconnu en jurisprudence qu'une marque, ayant un faible caractère distinctif inhérent, peut néanmoins acquérir un fort caractère distinctif par l'usage que l'on en fait :

Une marque qui ne possède pas de caractère distinctif inhérent peut tout de même acquérir un caractère distinctif par un emploi continu sur le marché. Pour établir ce caractère distinctif acquis, il faut démontrer que les consommateurs savent que cette marque vient d'une source en particulier. Dans la décision *Cartier, Inc. c. Cartier Optical Ltd./Lunettes Cartier Ltée*, le juge Dubé a conclu que le nom Cartier possédait peu de caractère distinctif inhérent, puisqu'il n'était qu'un nom de famille, mais qu'il avait néanmoins acquis un caractère distinctif considérable grâce à la publicité. De la même manière, dans la décision *Coca-Cola Ltd. c. Fisher Trading Co.*, le juge a conclu que le mot « Cola » en scriptes était devenu si célèbre qu'il avait acquis un sens secondaire très spécial distinct de la boisson et qui méritait donc d'être protégé.

(United Artists Corp c Pink Panther Beauty Corp, [1998] 3 CF 534, au para 24)

[36] La décision de la registraire fait état de la preuve abondante déposée par la défenderesse pour démontrer le caractère distinctif acquis de sa marque, entre autres les chiffres d'affaires de la marque, des spécimens de circulaires et d'emballages et des copies de critiques culinaires des produits « Irrésistibles ». La registraire conclut que :

[47] Compte tenu des chiffres de vente et de la publicité réalisée au moyen de millions de circulaires distribuées chaque semaine au Québec et en Ontario, mis en preuve par M. Cournoyer, j'estime raisonnable de conclure que la marque IRRESISTIBLES de l'Opposante est très bien établie au Canada et y est devenue connue substantiellement, à tout le moins dans les provinces du Québec et de l'Ontario. Cette reconnaissance renforce du coup le caractère distinctif de la marque IRRESISTIBLES de l'Opposante.

[48] Par conséquent, mon appréciation globale de ce premier facteur qui est une combinaison des caractères distinctifs inhérents et acquis des marques en cause favorise nettement l'Opposante.

[37] Compte tenu de la preuve au dossier, il n'était pas donc pas déraisonnable pour la registraire de conclure que la marque de la défenderesse avait acquis un caractère distinctif.

(ii) Les produits des parties

[38] La demanderesse souligne qu'il existe néanmoins des distinctions importantes à faire entre différents produits alimentaires lorsqu'il s'agit d'apprécier la vraisemblance de confusion dans ce domaine, ce dont n'aurait pas tenu compte la registraire dans son analyse.

[39] Pour la demanderesse, la marque « Irrésistibles » de la défenderesse est associée à divers produits comestibles qui se distinguent des vins. Elle s'appuie sur la décision dans *Boulangerie Canada Bread, Ltée c Beverages Brands (UK) Ltd*, [2012] COMC n° 5011, où le registraire a différencié une boisson alcoolisée à base de vodka contenant le mot « Pom » des produits céréaliers « Pom » bien connus au Canada. La demanderesse conteste également l'applicabilité des décisions du registraire dans *Evian*, *Heineken* et *Dom Pérignon*, puisque dans chacun de ces cas, la marque en cause bénéficiait d'une grande notoriété mondiale dans le domaine des boissons. Le concept d'extension naturelle de la marque y était donc approprié. Or, la marque « Irrésistibles » ne bénéficie pas d'une telle notoriété pour les breuvages au Canada.

[40] Je suis d'avis que la demanderesse restreint indûment le concept d'extension naturelle en ignorant un fait très important : la marque privée de la défenderesse s'étend à plus d'un millier de produits de toutes sortes, y compris des jus, de l'eau pétillante, des jus pétillants, des vinaigres de vin, etc. S'il n'était pas raisonnable de considérer qu'une marque comme « Pom », uniquement confinée aux pains de toutes sortes s'étende soudainement à des boissons alcoolisées, il n'en est pas de même avec la marque de la défenderesse dont la preuve démontre l'expansion rapide dans tous les types de produits alimentaires. La marque maison de la défenderesse couvre une gamme de produits tellement large que son extension à une gamme de vins est raisonnablement concevable. Le prédécesseur de la défenderesse, Métro Richelieu, a d'ailleurs par le passé commercialisé une bière sous la marque « Irrésistibles », ce qui illustre bien, comme l'indique la registraire, le concept d'extension naturelle. Soutenir que l'abandon de ce produit démontre le désintérêt de la défenderesse envers le domaine des boissons alcoolisées est purement spéculatif et n'est pas appuyé par la preuve au dossier.

[41] Par ailleurs, je note, comme le fait la registraire, que le concept d'extension naturelle ou de connexité a été souvent retenu malgré le fait que les produits ne partageaient pas la même nature intrinsèque (*Evian, Heineken, Dom Pérignon, Sobey's Capital Inc. c Julia Wine Inc.*, [2014] COMC n° 5034).

[42] La conclusion de la registraire sur cette question est raisonnable puisqu'elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (*Dunsmuir*).

(iii) Les canaux de distribution

[43] Pour la demanderesse, la registraire aurait dû considérer que les canaux spécifiques de distribution des produits de la défenderesse consistaient en ses propres marchés d'alimentation, ce qui devait éliminer toute probabilité de confusion. L'omission par la registraire de tenir compte de cette circonstance serait déraisonnable. La demanderesse s'appuie fortement sur la décision *Hayabusa*. Dans cette affaire, le juge de Montigny a décidé que la décision du registraire n'était pas raisonnable puisque « le fait qu'il est pratiquement impossible de trouver ces marchandises dans les mêmes voies de commercialisation aurait dû être déterminant » (au para 51). L'absence de chevauchement entre les voies commerciales utilisées par les parties dans cette affaire rendait difficilement concevable qu'il puisse y avoir une probabilité de confusion entre les marques en cause.

[44] Cependant, dans *Hayabusa*, les marchandises de la compagnie Hayabusa n'étaient offertes que par l'entremise de salons professionnels, écoles de combat et détaillants spécialisés

en accessoires et vêtements d'arts martiaux mixtes, tandis que les produits Hayabusa de Suzuki n'étaient offerts que chez ses détaillants autorisés. Il s'agissait donc de deux marchés très spécifiques, s'adressant à des consommateurs différents.

[45] Or, la trame factuelle est tout à fait autre dans le présent dossier. D'abord, comme l'a noté la registraire, bien qu'elle ne vende pas des vins dans sa marque maison « Irrésistibles », la preuve de la défenderesse établit clairement que des vins sont offerts dans ses supermarchés. D'ailleurs, plusieurs circulaires font la promotion de vins et de produits « Irrésistibles » sur la même page. En l'absence de preuve contraire, on ne peut exclure que les vins de la demanderesse puissent être offerts en vente dans les mêmes types de supermarchés que ceux de la défenderesse.

[46] Il est révélateur que le président de la demanderesse ait approché la défenderesse en 2010 pour discuter de la possibilité de distribuer ses produits portant la Marque en cause dans les marchés Métro et Métro Plus, ce qui confirme l'intention de la demanderesse que ses produits empruntent les mêmes canaux de distribution.

[47] De plus, il est possible qu'un consommateur moyen, familier avec la marque privée de la défenderesse, voie les vins de la demanderesse portant la Marque dans des dépanneurs ou grandes surfaces comme Costco. Celui-ci pourrait croire qu'il s'agit d'un produit de la défenderesse, ayant conclu une entente avec ces tiers indépendants. Si les parties sont bien au courant que la marque « Irrésistibles » est une marque maison de la défenderesse qui n'est pas vendue que dans les supermarchés opérant sous les bannières Métro et Métro Plus, ce n'est pas

nécessairement le cas du consommateur pressé (*T. Eaton Co. Ltd. v Viking Umwelttechnik Gesellschaft m.B.H.*, [1998] COMC n° 77, au para 9).

[48] À mon avis, il n'existe aucun autre motif pour la demanderesse de vouloir utiliser la Marque si ce n'est que de profiter de la réputation acquise par la marque privée « Irrésistibles » de la défenderesse au fil des ans.

[49] La registraire a déterminé que la marque « Irrésistibles » de la défenderesse est devenue connue substantiellement au Québec et en Ontario. Cette reconnaissance combinée avec le fait qu'elle est employée avec plus de 1000 produits variés vendus en épicerie pourrait conduire un consommateur à faire un rapprochement mental entre les vins de la demanderesse et les produits de la défenderesse.

[50] C'est en se fondant sur son expertise et son expérience dans le domaine que la registraire a conclu que la demanderesse ne s'était pas déchargée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre la marque de la demanderesse et celle de la défenderesse.

[51] Rien, dans les circonstances, n'indique que la décision de la registraire sur ce point n'appartient pas aux issues possibles en faits et en droit.

C. *La registraire a-t-elle erré en accueillant le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 30i) de la Loi?*

[52] Le paragraphe 30i) de la Loi exige que quiconque sollicitant l'enregistrement d'une marque de commerce produise au bureau du registraire une déclaration à l'effet que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande. Les deux parties reconnaissent qu'un motif d'opposition fondé sur ce paragraphe n'est accepté qu'en cas exceptionnel, entre autres lorsque la mauvaise foi de la personne sollicitant l'enregistrement est démontrée (*Cerverceria Modelo*).

[53] La défenderesse a produit au soutien de sa position trois affidavits, soit ceux de M. Cournoyer, directeur Design et Emballage chez Métro, Mme Patenaude, directrice Achats nationaux de Métro-Richelieu, et M. Charron, vice-président, Achats Nationaux, Épiceries et Marques privées de Métro-Richelieu. L'affidavit de M. Cournoyer fait état du marché de l'alimentation au Québec et en Ontario et note qu'il n'existe que trois grandes bannières, soit celle de la défenderesse, Loblaws et Sobeys. Chacune commercialise des produits sous sa marque maison respective, soit « Irrésistibles », « Choix du Président » et « Compliments ». Les affidavits de Mme Patenaude et M. Charron relatent leurs rencontres avec le représentant de la demanderesse, qui leur a proposé de commercialiser du vin de marque « Irrésistibles » uniquement dans les marchés de la défenderesse pour éventuellement lui céder la Marque et lui permettre d'exploiter une faille alléguée dans la loi québécoise sur la vente de vins en épicerie. Le représentant de la demanderesse a également avisé Mme Patenaude qu'il avait fait la même proposition aux représentants de Loblaws et Sobeys.

[54] La défenderesse a également soumis en preuve trois demandes d'enregistrement déposées le 19 août 2009 par la demanderesse pour les marques « Irrésistibles », « Choix du Président » et « Compliments ».

[55] La registraire a déterminé que la défenderesse s'était acquittée de son fardeau initial prévu au paragraphe 30i) et qu'il revenait à la demanderesse de démontrer qu'elle croyait avoir le droit d'enregistrer la Marque. Or, la demanderesse n'a déposé aucune preuve ni offert aucune explication devant la registraire. Elle était pourtant dans la meilleure position pour défendre ses actions, puisqu'elle a une connaissance intime de son état d'esprit au moment du dépôt de la demande d'enregistrement (*Cerverceria Modelo*).

[56] Il était donc raisonnable pour la registraire de trouver difficilement explicable que la demanderesse ait produit la même journée des demandes d'enregistrement en liaison avec du vin de marques identiques à trois marques privées bien connues et employées pour une gamme étendue de produits alimentaires. Je note par ailleurs, contrairement à ce qu'a affirmé la demanderesse à l'audience, que ce dossier se rapproche des causes impliquant M. Marcon. Si le nombre de demandes d'enregistrement n'était pas aussi élevé que dans les causes Marcon, c'est simplement parce qu'il n'existe que trois grandes chaînes d'épiceries dans la région visée par la demanderesse. Elle a tenté d'enregistrer les marques appartenant à ces trois chaînes en question.

[57] La demanderesse fait aussi grand cas du fait que la marque « Irrésistibles » de la défenderesse, contrairement à ce que la décision du registraire indique, n'est pas enregistrée. Elle soutient que, puisque la défenderesse n'est pas propriétaire du mot « irrésistibles », la

demanderesse a le droit de produire une demande d'enregistrement en liaison avec un produit différent de ceux vendus par la défenderesse.

[58] À mon avis, la demanderesse se méprend sur la distinction faite par la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada entre une marque enregistrée et une marque non enregistrée dans *Malboro Canada Ltée c Philip Morris Products S.A.*, 2012 CAF 201 [*Malboro*] et *Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27. Dans *Malboro*, la juge Johanne Gauthier note que :

[55] Le juge Marshall Rothstein, écrivant au nom de la Cour suprême, a bien précisé que la marche à suivre dans l'examen du degré de ressemblance entre des marques n'est pas la même selon que celles-ci sont ou non déposées.

[56] S'agissant de marques non déposées, le tribunal ne devrait prendre en considération que la manière dont elles ont été réellement employées. Mais pour ce qui concerne les marques déposées, le tribunal doit s'attacher aux termes mêmes de l'enregistrement de manière à prendre en compte toute la portée des droits qu'il confère.

[59] Cela n'est d'aucun soutien à la position de la demanderesse puisque la défenderesse a démontré qu'elle employait sa marque sur une vaste étendue de produits alimentaires et de boissons. Il est difficile d'imaginer que la demanderesse ne connaissait pas l'usage que faisait la défenderesse de sa marque, compte tenu de son établissement et de sa large circulation. Je fais miens les mots du registraire dans *Cerverceria Modelo* à ce sujet :

Je ne connais pas de décision qui décrit la notion de « mauvaise foi » dans le contexte de l'alinéa 30i). Bien que je ne sois pas certaine si cette notion s'applique en l'espèce, je me demande comment une personne raisonnable serait convaincue qu'elle a droit de produire des demandes d'enregistrement pour plus de 18 marques de commerce sans doute bien connues en liaison avec des marchandises et/ou services apparemment connexes. Je

m'interroge également sur l'intention qui motive un requérant à le faire. À mon avis, le fait pour un requérant de tenter de profiter de la réputation établie d'un nombre important de marques bien connues devrait être le genre de situation que l'alinéa 30i) vise à empêcher.

[Je souligne.]

[60] En conséquence, je suis satisfaite que la décision de la registraire fondée sur le paragraphe 30i) de la Loi est raisonnable.

VIII. Conclusion

[61] Tel qu'indiqué précédemment, la registraire possède une expertise particulière dans le domaine des marques de commerce.

[62] En l'espèce, son analyse est méticuleuse et détaillée; son raisonnement repose sur une connaissance de la jurisprudence pertinente aux questions soulevées dans ce dossier. Les conclusions tant sur la confusion entre les marques que sur la conformité de la demande d'enregistrement au paragraphe 30i) de la Loi sont fondées sur la preuve et appartiennent aux issues possibles acceptables. Il ne revient pas à la Cour d'intervenir en l'absence d'erreur de faits ou de droit puisque sa décision satisfait aux critères de raisonabilité développés par la jurisprudence.

[63] Je conclus en rappelant le passage suivant de la Cour suprême dans *Dunsmuir* :

[49] [...] La déférence inhérente à la norme de la raisonabilité implique donc que la cour de révision tienne dûment compte des conclusions du décideur. Comme l'explique Mullan, le principe de

la déférence [TRADUCTION] « reconnaît que dans beaucoup de cas, les personnes qui se consacrent quotidiennement à l'application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrent une grande connaissance ou sensibilité à l'égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause » : D. J. Mullan, « Establishing the Standard of Review : The Struggle for Complexity? » (2004), 17 *C.J.A.L.P.* 59, p. 93. [...]

[64] L'appel est donc rejeté avec dépens.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que l'appel est rejeté avec dépens.

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

ANNEXE

Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13

6(2) 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.

[...]

6(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre de produits, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;

6(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class.

...

6(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

- (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
- (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
- (c) the nature of the goods, services or business;
- (d) the nature of the trade; and

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

[...]

...

30 Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

30 An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

[...]

...

i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande.

(i) a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the goods or services described in the application.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-2-15

INTITULÉ : JULIA WINE INC. c LES MARQUES METRO,
S.E.N.C., ÉGALEMENT CONNUE SOUS LE NOM
LES MARQUES MÉTRO/METRO BRANDS S.E.N.C.

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 JUIN 2016

**MOTIFS DU JUGEMENT ET
JUGEMENT :** LA JUGE TREMBLAY-LAMER

DATE DES MOTIFS : LE 30 JUIN 2016

COMPARUTIONS :

Barry Gamache POUR LA DEMANDERESSE

Alexandre Ajami POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robic, S.E.N.C.R.L. POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)

Miller Thomson S.E.N.C.R.L. POUR LA DÉFENDERESSE
Montréal (Québec)