



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

ALCOOL ET CONFUSION: COMMENT EST TRAITÉE LA CATÉGORIE GÉNÉRALE DES BOISSONS ALCOOLISÉES LORSQU'IL S'AGIT DE DÉTERMINER LA PROBABILITÉ DE CONFUSION ENTRE MARQUES DE COMMERCE?

Barry Gamache*

LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques

1. Introduction

Dans l'Évangile de Saint Jean,¹ après que le Christ eut transformé l'eau en vin lors d'une noce, on rapporte les propos du maître du repas au marié: «Tout le monde sert le bon vin en premier, et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant».² Outre sa valeur à l'intérieur du récit évangélique des noces de Cana, cet échange rappelle que le souci de la qualité des boissons alcoolisées – qu'on offre ou qu'on reçoit – n'est pas récent. De toutes les époques, la qualité d'un breuvage alcoolisé dégusté ne laisse pas les palais indifférents; on réussit à discerner ce qui est bon de ce qui l'est moins. Peut-on toutefois alors parler d'une seule catégorie pour l'ensemble des boissons alcoolisées?

Plus récemment, en juin 2006, dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*³ rendu par la Cour suprême du Canada, le juge Binnie constate l'excellente réputation associée au champagne commercialisé sous la marque de commerce VEUVE CLICQUOT: «Pour ceux qui apprécient le champagne, la marque Veuve Clicquot Ponsardin est l'une des meilleures qui soit. Déjà, avant la Révolution française, elle avait commencé à se tailler l'excellente réputation dont elle jouit aujourd'hui dans le domaine des boissons alcoolisées et qu'on attribue en grande partie aux efforts de la redoutable Nicole Ponsardin Clicquot».⁴

© CIPS, 2007

* Avocat, Barry Gamache est un associé de LÉGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié à (mai 2007), 19-2 *Cahiers de propriété intellectuelle*. Publication 362.

¹ Jn 2, 1-11.

² Jn 2, 10 [extrait du site marial *Marie de Nazareth*, consulté le 20 décembre 2006, à l'adresse <http://www.mariedenazareth.com/604.1.html?&L=>].

³ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824.

⁴ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 1.

L'allusion du juge Binnie à la réputation du champagne VEUVE CLICQUOT *dans le domaine des boissons alcoolisées* semble confirmer que cette dernière catégorie, *i.e.* les boissons alcoolisées, constitue bel et bien *la* référence pour mesurer la notoriété d'un breuvage alcoolisé particulier; ainsi, lorsqu'il s'agit de mesurer la réputation d'un breuvage alcoolisé, on ne devrait pas limiter la comparaison de celui-ci aux autres breuvages identiques disponibles sur le marché. C'est d'ailleurs le point qui sera abordé dans la présente contribution, c'est-à-dire jusqu'à quel point, en ce qui concerne les boissons alcoolisées, doit-on parler de breuvages distincts ou plutôt de cette catégorie générale lorsque vient le temps de mesurer la probabilité de confusion entre marques de commerce?

L'industrie des boissons alcoolisées fournit une abondante jurisprudence relative à la protection des marques de commerce, notamment des situations où sont allégués des cas de confusion entre marques de commerce qui sont au nom de propriétaires différents. À titre illustratif de cette richesse de décisions, une recherche effectuée auprès de la banque de données *Quicklaw*⁵ le 11 décembre 2006 a permis de localiser 166 décisions impliquant les joueurs importants que sont «Molson» et «Labatt» au sein du marché de la bière au Canada.⁶

Cette contribution a pour but d'analyser comment sont traitées les différentes boissons alcoolisées lorsque la Cour ou un tribunal administratif doit déterminer la probabilité de confusion entre marques de commerce selon les critères posés par l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*⁷ (la «Loi»). À titre d'exemple fictif, y aurait-il probabilité de confusion entre la marque DUBÉRET pour une crème de menthe et BÉRET DE MA BLONDE pour une bière? La différence entre deux produits qui appartiendraient toutefois à une même catégorie générale (et même ce point est discutable, comme nous le verrons!) est-elle un facteur qui milite pour ou contre la probabilité de confusion? Nous examinerons donc ci-après cette question.

Cet article ne vise toutefois pas à analyser les cas de confusion impliquant des marques de commerce appartenant à des entités différentes mais associées à des mêmes produits (par exemple, des marques associées, de part et d'autre, à de la bière). N'est pas envisagée non plus la situation du cas de probabilité de confusion entre une marque associée à une boisson alcoolisée et une autre associée à un produit ou service aucunement relié à ce domaine. Une illustration de ce dernier scénario serait sans doute les faits de l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*⁸ que nous venons d'évoquer où la Cour suprême du Canada a confirmé la décision des instances inférieures à l'effet qu'il n'y avait pas de probabilité de

⁵ *Quicklaw* est une marque de commerce enregistrée sous le numéro LMC 461,252 depuis le 16 août 1996 et dont le propriétaire actuel (au 20 décembre 2006) est LexisNexis Canada Inc.

⁶ Ces 166 décisions localisées tiennent toutefois compte du fait qu'une même décision peut être répertoriée deux fois eu égard à la traduction qui en a été faite dans l'autre langue officielle du pays; voir à ce sujet l'article 20 de la *Loi sur les langues officielles*, L.R., 1985, c. 31 (4e suppl.).

⁷ *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

⁸ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824.

confusion entre la marque VEUVE CLICQUOT associée à des vins de champagne et les marques CLIQUOT et CLIQUOT «UN MONDE À PART» associées à l'exploitation de boutiques de vêtements pour dames.

2. Principes généraux – juridiques et factuels

Le présent article permettra d'identifier certaines tendances générales au niveau de l'appréciation de la probabilité de confusion dans des cas particuliers impliquant des marques associées à deux boissons alcoolisées différentes. C'est le paragraphe 6(2) de la Loi qui nous indique dans quelles circonstances deux marques de commerce détenues par deux entités différentes créent de la confusion entre elles:

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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Essentiellement, le paragraphe 6(2) de la Loi pose un test de confusion relativement à l'inférence que les consommateurs sont susceptibles d'effectuer quant à la source de produits et/ou services associés aux marques de commerce respectives des parties en cause. Or, dans l'application de ce test de probabilité de confusion, le législateur demande qu'on tienne compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris de celles spécifiquement mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi:

(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 marchandises, 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.

Parmi les circonstances pertinentes du paragraphe 6(5), on note le genre de marchandises, services ou entreprises ainsi que la nature du commerce. C'est donc pour cette raison que le genre de boissons alcoolisées qui sont associées aux marques respectives de deux sociétés distinctes est une circonstance pertinente dans l'appréciation de la probabilité de confusion.

Finalement, il importe de rappeler que dans l'analyse de ce test de la probabilité de confusion entre marques de commerce au nom de deux entités différentes, il faut appliquer le critère de la première impression comme l'a rappelé récemment la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*⁹ où le juge Binnie a écrit au paragraphe 20:

[20] Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom *Cliquot* sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques. Pour reprendre les termes utilisés par le juge Pigeon dans *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] R.C.S. 192, p. 202 :

[TRADUCTION] Nul doute que si une personne examinait les deux marques attentivement, elle les distinguerait facilement. Ce n'est toutefois pas sur cette constatation qu'il faut se fonder pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion.

[. . .] les marques ne paraîtront pas côte à côte et [la Cour doit] essayer d'empêcher qu'une personne qui voit la nouvelle marque puisse croire qu'il s'agit de la même marque que celle qu'elle a vue auparavant, ou même qu'il s'agit d'une nouvelle marque ou d'une marque liée appartenant au propriétaire de l'ancienne marque.

(Citant *Halsbury's Laws of England*, 3^e éd., vol. 38, par. 989, p. 590.)¹⁰

C'est en gardant à l'esprit ces paramètres que nous aborderons les diverses tendances jurisprudentielles afin de mesurer comment les tribunaux, tant judiciaires qu'administratifs, ont traité la catégorie générale des boissons alcoolisées lorsqu'il s'agit de déterminer la probabilité de confusion entre marques de commerce au Canada.

Notons que les décisions recensées émanent de la Commission des oppositions du bureau des marques de commerce (ou encore, des appels de celles-ci devant la Cour fédérale). Dans le cadre d'une opposition suivant l'article 38 de la Loi, il convient de rappeler que c'est à la partie requérante qui demande l'enregistrement d'une marque qu'incombe le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucune confusion n'est susceptible de survenir avec la marque d'une

⁹ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824.

¹⁰ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 20.

opposante.¹¹ De plus, l'instance décisionnelle qui analyse une allégation de probabilité de confusion doit apprécier différentes circonstances (dont celles du paragraphe 6(5) de la Loi) qui n'ont pas toutes le même poids d'une affaire à l'autre; une appréciation différente peut être accordée à l'un et l'autre de ces facteurs selon le contexte.¹²

Finalement, quelques mots sur les différentes boissons qui seront identifiées au cours des prochaines pages. À ce sujet, nous référons à la classification adoptée par la SAQ¹³ qu'on retrouve sur son site Internet à l'adresse <http://www.saq.com/>. Au sujet des vins, outre les caractères des cépages qui les distinguent, on note les vins de consommation courante ainsi que les vins de qualité produits dans des régions déterminées.¹⁴

En ce qui concerne les familles de spiritueux, on distingue les alcools à base de fruits comme le cognac, les alcools à base de plantes comme le rhum, les alcools à base de céréales comme la vodka et enfin, les liqueurs.¹⁵

On terminera par la classification des bières retenue par la SAQ:

Les bières pourraient être regroupées selon leur couleur, leur pourcentage d'alcool, leur origine, etc. Traditionnellement, cependant, elles sont rassemblées selon le style de fermentation utilisé dans leur élaboration.

C'est ainsi qu'on trouve trois familles de bières.

- **Les bières de fermentation basse (les lagers)**

¹¹ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 54.

¹² *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 54.

¹³ Sur son site Internet, à la page «Profil», on y apprend que «[l]a SAQ est une société d'État qui a pour mandat de faire le commerce des boissons alcooliques et pour mission de bien servir la population de toutes les régions du Québec en offrant une grande variété de produits de qualité» et que «[l]a SAQ a pour actionnaire le ministre d'État de l'Économie et des Finances du Québec, et ses administrateurs sont nommés par le gouvernement du Québec. Ceux-ci définissent, de concert avec la haute direction, les orientations stratégiques de la société» (page consultée le 10 février 2007).

¹⁴ Voir à ce sujet les pages «Les caractères des cépages» et «La classification des vins» du site Internet de la SAQ (dont l'adresse est <http://www.saq.com/>), consultées le 7 février 2007.

¹⁵ Voir à ce sujet la page «Les familles de spiritueux», du site Internet de la SAQ (dont l'adresse est <http://www.saq.com/>), consultée le 7 février 2007. Pour une définition de cette boisson, on notera la page «Qu'est-ce qu'un spiritueux?» où on y lit: «C'est une boisson alcoolique obtenue par la distillation de matières alimentaires fermentées. Pour obtenir ce résultat, il faut passer par deux étapes: la fermentation et la distillation. *La fermentation*: procédé par lequel le sucre contenu dans un liquide est transformé en alcool et en gaz carbonique. Ainsi, tout liquide qui contient du sucre pourra fermenter et donner un produit caractéristique à la distillation. C'est pourquoi on utilise des jus de fruits, des légumes, telle que la pomme de terre qui contient de l'amidon transformable en sucre, des céréales comme l'orge, le blé, le riz et le maïs, de même que des plantes, dont la canne à sucre et l'agave. *La distillation*: permet de concentrer l'alcool créé par la fermentation».

La fermentation se fait à basse température, avec des levures qui sont actives dans le bas de la cuve de fermentation. Les bières de cette famille sont appelées «lagers».

Ce sont des bières souples, légères et rafraîchissantes. Elles sont les plus populaires au monde. Dans cette famille, on trouve plusieurs types de bières, comme les pils, les dortmunders, les munchers, les bocks et les double bocks.

- **Les bières de fermentation haute (les ales)**

Lorsque la fermentation a lieu à des températures plus élevées, avec des levures qui se développent dans le haut de la cuve, les bières sont appelées «ales».

Ce sont des bières plus typées, en général plus savoureuses, plus corsées, plus alcoolisées, plus denses.

Dans cette famille, on trouve aussi les pale ales, les mild ales, les strong ales, les stouts et les porters.

Les bières des trappistes, des abbayes et les bières blanches font également partie de cette famille. Ce sont des bières qui ont subi une seconde fermentation en bouteilles.

- **Les bières de fermentation spontanée**

Le troisième type de fermentation n'exige aucune addition de levures. Le moût, placé à l'air libre dans des cuves peu profondes, reçoit les levures indigènes de la région et présentes dans l'air ambiant. La fermentation se poursuivra en tonneaux de bois durant plusieurs mois.¹⁶

Le lecteur davantage intéressé par les différentes boissons alcoolisées pourra consulter les autres pages du site de la SAQ. Ces présentations ayant été effectuées, abordons maintenant les questions de droit.

3. Les boissons alcoolisées: une seule industrie

Une tendance jurisprudentielle importante considère qu'au Canada, lorsqu'il s'agit d'apprécier la probabilité de confusion au sens de l'article 6 de la Loi, on ne doit pas perdre de vue que deux boissons alcoolisées différentes sont, ultimement, des produits d'une seule et même industrie, en l'occurrence celle des boissons alcoolisées. En ce sens, les distinctions pouvant exister entre deux produits (par exemple entre une bière et un vin mousseux – qu'il s'agisse de la méthode de fabrication ou du moment de dégustation) ne sont pas déterminantes pour conclure à l'absence de probabilité de confusion entre les marques de commerce associées à ces produits.

¹⁶ Voir à ce sujet la page «La classification des bières» du site Internet de la SAQ (dont l'adresse est <http://www.saq.com/>), consultée le 7 février 2007.

À la source de ce courant, on peut citer la décision *Carling Breweries Ltd. c. Registrar of Trade Marks*¹⁷ de 1972 où le juge Gibson de la Cour fédérale devait déterminer s'il y avait probabilité de confusion entre la marque de commerce WHITE CAP qu'une requérante souhaitait enregistrer en liaison avec des produits alcoolisés brassés, dont de la bière, et les marques enregistrées WHITE CAP pour du vin et WHITE CAP pour du rhum, toutes deux citées par le registraire comme obstacles à la marque de la requérante en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi. Un détail important était à noter: les marques WHITE CAP pour du vin et WHITE CAP pour du rhum étaient respectivement enregistrées au nom de deux sociétés distinctes (ce qui aurait pu laisser supposer que le registraire permettrait l'enregistrement d'une troisième marque de type WHITE CAP cette fois, pour de la bière).

Suite au refus du registraire d'enregistrer la marque WHITE CAP pour de la bière en raison des deux marques ci-haut citées, la société Carling Breweries Ltd. a porté cette décision en appel devant la section de première instance de la Cour fédérale. Le juge Gibson a confirmé la décision du registraire en soulignant que les bières de la société requérante ainsi que les produits alcoolisés associés aux deux marques citées faisaient partie d'une seule et même industrie. La Cour a référé, entre autres, à l'affidavit d'un dénommé Waugh, un représentant de Carling Breweries Ltd., et son témoignage en l'instance à l'effet qu'une même compagnie n'utiliserait pas la même marque de commerce pour de la bière, du vin et des spiritueux.

Selon le même témoin, s'il existait des exemples de cas d'une même expression employée par deux sociétés distinctes pour désigner leurs produits respectifs (par exemple, Carling's Black Label pour de la bière et Johnny Walker's Black Label pour du scotch), de tels exemples démontraient que différentes sociétés utilisaient la même expression seulement *pour un seul* de leurs produits et qu'il n'y avait donc pas de pratique par chacune de ces sociétés d'étendre une expression déjà employée pour un type de produit à un autre type de produit qui serait également commercialisé par la même société.

Ceci laissait supposer que les consommateurs étaient habitués de voir diverses marques de commerce identiques mais détenues par des propriétaires différents et associées à des produits distincts.

De plus, l'état du registre mis en preuve révélait que le registraire avait, par le passé, permis l'enregistrement du même mot ou de la même expression par différentes entités pour des boissons alcoolisées distinctes (à titre d'exemple, le mot CHALET enregistré à titre de marque par William Dow Brewery Limited le 10 novembre 1966 pour de la bière et le même mot, enregistré par Chalet Wines Limited le 8 septembre 1967 pour des vins et liqueurs).

¹⁷ *Carling Breweries Ltd. c. Registrar of Trade Marks* (1972), 8 C.P.R. (2d) 247 (C.F.P.I.), le juge Gibson.

Le juge Gibson a confirmé la décision du registraire à l'effet qu'il y avait probabilité de confusion dans les circonstances en soulignant que les bières associées à la marque de Carling Breweries Ltd. ainsi que les produits associés aux marques citées provenaient d'une seule industrie:

As to the nature of the wares (s. 6(5)(c)), all are products of the alcoholic industry, as Waugh in his affidavit states, and any differentiation among them by the public would be slight. In any event, in this case s. 6(2) is relevant, if on some basis (but not in my opinion) beer, wines and spirits might be considered to be of the same general class of wares.

As to the nature of the trade (s. 6(5)(d)), the only evidence adduced was of "off premises" sales. There was no evidence of the nature of the trade in "on premises" sales. In my view, however, the overriding factor is that beer, wines and spirits, are all products of one industry, and as a result, it is probable that the public would be more likely to confuse the source of origin of any of these products. In any event, on the evidence, any differentiation proved among these products is slight.

[...]

Considering generally the whole of the evidence, it appears to me in this case, the salient surrounding circumstance is that, what is under consideration is one industry, the alcoholic beverage industry, and that the issue here should be determined in that context, namely, the issue as to whether, on the evidence, the use on the appellant's alcoholic beverages of the same trade mark of the two registrants would be likely to cause confusion or mistake or to deceive purchasers as to the source of origin of such alcoholic beverages...¹⁸

Ainsi, le juge Gibson a conclu que même si l'on ne devait pas considérer la bière, les vins et les spiritueux comme faisant partie de la même catégorie générale, il s'agissait tout de même de produits qui provenaient tous de la même industrie et ce, même en l'absence de preuve d'emploi des marques citées par leurs propriétaires respectifs; de ceci, on peut comprendre que le «principe» de l'industrie unique pour les boissons alcoolisées, sur ce point particulier, ne découlait pas nécessairement de la preuve produite dans cette affaire et serait donc applicable à d'autres cas similaires.

De plus, en ce qui concerne l'état du registre, en l'absence de détails sur les raisons antérieures du registraire de permettre l'enregistrement d'un même mot par des entités différentes pour des breuvages alcoolisés distincts, le juge Gibson a jugé cette circonstance non pertinente.

¹⁸ *Carling Breweries Ltd. c. Registrar of Trade Marks* (1972), 8 C.P.R. (2d) 247 (C.F.P.I.), le juge Gibson, page 251.

Cette référence à la notion de l'industrie des boissons alcoolisées fut reprise dans la décision *John Haig & Co. Ltd. c. Haig Beverages Ltd.*¹⁹ de 1975 où la Cour fédérale devait considérer l'appel de la société John Haig & Co. Ltd. dans le cadre de son opposition contre la demande d'enregistrement produite par la société Haig Beverages Ltd. pour une marque graphique HAIG LIGHT BEER pour de la bière:



La société John Haig & Co. Ltd. s'était opposée à cette demande sur la base de son enregistrement pour la marque de commerce HAIG & HAIG employée pour du «scotch whiskey». Le registraire avait rejeté l'opposition de John Haig & Co. Ltd., en se basant notamment sur l'emploi simultané des marques de type HAIG par les parties ou leurs prédécesseurs, depuis les années 1940 dans la province de Terre-Neuve et ce, sans cas réel de confusion.²⁰

En appel devant la Cour fédérale, une preuve additionnelle fut introduite pour expliquer l'absence de confusion entre les marques des parties durant leur période de coexistence à Terre-Neuve; à cet effet, la Cour fut informée que le produit du prédécesseur de Haig Beverages Ltd. était en réalité une bière légère dont la vente n'était pas sujette à la législation provinciale concernant la vente de la bière et, en fait, était vendue selon les mêmes conditions que celles régissant les boissons gazeuses (puisque son contenu en alcool était relativement peu élevé).²¹

Toutefois, la Cour a noté que la demande d'enregistrement produite par Haig Beverages Ltd. était pour de la bière (peu importe que celle-ci ait un taux d'alcool peu élevé ou non). Or, c'est un principe important du droit des marques que pour apprécier une allégation de probabilité de confusion dans le cadre d'une opposition ou de toute autre procédure où une partie allègue un enregistrement (donc une marque de commerce enregistrée en liaison avec des marchandises et/ou services), il faut considérer le libellé des produits et/ou services de la demande d'enregistrement (et celui de l'enregistrement allégué, selon le cas) – et non ce qu'une requérante (ou une opposante ou toute autre partie qui détient un

¹⁹ *John Haig & Co. Ltd. c. Haig Beverages Ltd.* (1975), 24 C.P.R. (2d) 66 (C.F.P.I.), le juge Addy.

²⁰ *John Haig & Co. Ltd. c. Haig Beverages Ltd.* (1974), 21 C.P.R. (2d) 271 (C.O.M.C.), N.M. Thurm.

²¹ *John Haig & Co. Ltd. c. Haig Beverages Ltd.* (1975), 24 C.P.R. (2d) 66 (C.F.P.I.), le juge Addy, page 70.

enregistrement, selon le cas) effectuée à un moment donné avec sa marque de commerce – dans la mesure où ce qui est en jeu est le monopole énoncé à l'article 19 de la Loi. Ce point de droit important était d'ailleurs rappelé par le juge Binnie de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*,²² au paragraphe 53:

[53] L'appelante a soutenu que les instances inférieures ont eu tort d'examiner les activités réelles de l'intimée plutôt que les termes figurant dans sa demande d'enregistrement de la marque projetée. Il est vrai qu'il faut s'attacher aux termes employés dans la demande, parce que ce qui est en cause est ce que l'enregistrement permettrait à l'intimée de faire, et non pas ce qu'elle fait actuellement. L'appelante a tout de même présenté de nombreux éléments de preuve (comme le veut la pratique) concernant les activités véritables des restaurants de l'intimée, y compris plusieurs photographies, de nombreux échantillons de menus et des coupures d'annonces variées. Dans les circonstances, il n'est pas surprenant que la Commission et le juge des requêtes aient cru bon de formuler des observations sur les activités de l'intimée, à partir, en grande partie, de la preuve produite par l'appelante elle-même. Cela dit, je ne crois pas que la Commission ou les tribunaux inférieurs aient mal apprécié la nature du litige. Les termes employés par l'intimée dans sa demande ([TRADUCTION] « des services de restaurant, des services de mets à emporter, des services de traiteur et de banquet ») ont été repris par la Commission et le juge des requêtes, et à la lecture de leurs motifs respectifs, considérés dans leur ensemble, je ne crois pas qu'ils aient mal compris la question qui leur était soumise.²³

C'est donc en considérant que la société Haig Beverages Ltd. souhaitait enregistrer sa marque de commerce en liaison avec de la bière (et non seulement avec de la bière légère ou légèrement alcoolisée) que le juge Addy a considéré la question de la probabilité de confusion dans le cas qui lui était soumis. Le savant magistrat a fait référence à la décision rendue plus tôt dans l'affaire WHITE CAP, évoquée ci-haut, pour conclure que les vins, spiritueux et autres boissons alcoolisées comme les bières proviennent d'une seule industrie, soit l'industrie des boissons alcoolisées:

The mark being applied for is in association with "alcoholic brewery beverages, namely beer". If the mark were granted, it could be used for marketing full strength beer which would then be dispensed through the same liquor outlets as whisky and confusion might well result. It is well known that both brewed and distilled alcoholic beverages are sold side by side at licensed establishments throughout Canada. One must bear in mind that wine, spirits and

²² *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

²³ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 53.

other alcoholic beverages such as beers and ales are all part of one industry, namely, the liquor industry: see *Carling Breweries Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1972), 8 C.P.R. (2d) 247 at p. 251. One must also bear in mind the fact that malt is associated with the manufacture of both beer and scotch whisky.²⁴

Un autre élément à souligner dans le cadre de cette affaire est la tentative par la partie requérante d'établir qu'il ne saurait y avoir de probabilité de confusion dans la mesure où le processus de fabrication de la bière et celui du whisky sont entièrement différents. Le juge Addy n'a pas donné beaucoup de poids à cette prétention (et le témoignage produit à cet effet) dans la mesure où il a rappelé une autre règle bien établie dans le domaine des marques de commerce, soit que la probabilité de confusion s'apprécie non pas en considérant les individus, sans doute peu nombreux, qui ont une expertise dans le domaine de la fabrication des boissons en question, mais plutôt les membres du public en général qui ne possèdent pas ces avantages.²⁵ Ce point de droit était d'ailleurs repris plus récemment par la Cour fédérale dans *Conorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.*²⁶ où le juge McKeown a rappelé que le consommateur canadien type ayant une intelligence et une éducation moyennes (et non l'expert) doit être la référence pour mesurer le message lancé par une marque de commerce.²⁷

Dans *John Haig & Co. Ltd. c. Haig Beverages Ltd.*,²⁸ le juge Addy a considéré l'ensemble de la preuve, dont celle produite pour la première fois devant lui, et a conclu que, contrairement à l'expert dans le domaine, les membres du public n'étaient pas au fait des pratiques de mise en marché des différents produits composant cette catégorie générale des boissons alcoolisées:

Among other things, these affidavits clearly establish that members of the public generally would not be under the impression that there is in existence any practice or custom in the alcoholic beverages industry in Canada by which brewers are to refrain from participating in the whisky business or that distillers are to refrain from participating in the manufacture or sale of beer. They also established clearly that the majority of the population would not know or have any idea whether in fact any Canadian distillery might or might not presently

²⁴ *John Haig & Co. Ltd. c. Haig Beverages Ltd.* (1975), 24 C.P.R. (2d) 66 (C.F.P.I.), le juge Addy, page 70.

²⁵ *John Haig & Co. Ltd. c. Haig Beverages Ltd.* (1975), 24 C.P.R. (2d) 66 (C.F.P.I.), le juge Addy, page 69.

²⁶ *Conorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.*, [2001] 2 C.F. 536 (C.F.P.I.), le juge McKeown; décision confirmée par *Conorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.* (2002), 18 C.P.R. (4th) 414 (C.A.F.).

²⁷ *Conorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.*, [2001] 2 C.F. 536 (C.F.P.I.), le juge McKeown, paragraphe 26.

²⁸ *John Haig & Co. Ltd. c. Haig Beverages Ltd.* (1975), 24 C.P.R. (2d) 66 (C.F.P.I.), le juge Addy.

own an interest or control a brewery or *vice versa* and, finally, that HAIG is not known outside of Newfoundland as being used by anybody, except the Opponent, for an alcoholic beverage.²⁹

Finalement, malgré le faible caractère distinctif inhérent du mot HAIG (qui constitue un nom de famille), le juge Addy a conclu que la marque HAIG & HAIG était une marque de commerce célèbre au Canada. Pour tous ces motifs, il a conclu à la probabilité de confusion entre les marques des parties et a conséquemment fait droit à l'appel de l'opposante.

Ces deux dernières décisions de la Cour fédérale des années 1970 peuvent être perçues comme les bases du courant jurisprudentiel important qui considère que les différentes boissons alcoolisées proviennent d'une seule et même industrie.

Les décisions *Carling Breweries Ltd.* et *John Haig & Co. Ltd.* furent reprises en 1978 dans la décision *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. John Labatt Ltd.*³⁰ où le registraire des marques de commerce devait considérer l'opposition de la société Canadian Schenley Distilleries Ltd., propriétaire de l'enregistrement d'une marque AQUARIUS pour des boissons alcoolisées et distillées, qui s'opposait à l'enregistrement de la demande présentée par John Labatt Ltd. pour une marque AQUARIUS pour des boissons alcoolisées brassées. La Commission des oppositions des marques de commerce a fait droit à l'opposition en soulignant, là aussi, que les produits des parties provenaient d'une seule et même industrie:

Naturally, the applicant tried to make something of the fact that the wares of the parties are not identical, there being a difference between distilled spirits and alcoholic brewery products.

In the case of *John Haig & Co. Ltd. v. Haig Beverages Ltd.* in the Federal Court of Canada (Court No. T-549-75 [24 C.P.R. (2d) 66]), it was held by Addy, J., affirming the earlier decision of Gibson, J., in *Carling Breweries Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1972), 8 C.P.R. (2d) 247 at p. 251, that "wine, spirits and other alcoholic beverages such as beers and ales are all part of one industry, namely, the liquor industry". In addition, Addy, J., found that the evidence before him [at p. 71]:

[...] clearly establishes that members of the public generally would not be under the impression that there is in existence any practice or custom in the alcoholic beverages industry in Canada by which brewers are to refrain from participating in the whisky business or that distillers are to refrain from participating in the manufacture or sale of beer. They also established clearly

²⁹ *John Haig & Co. Ltd. c. Haig Beverages Ltd.* (1975), 24 C.P.R. (2d) 66 (C.F.P.I.), le juge Addy, page 71.

³⁰ *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. John Labatt Ltd.* (1978), 44 C.P.R. (2d) 209 (C.O.M.C.), C. Scott.

that the majority of the population would not know or have any idea whether in fact any Canadian distillery might or might not presently own an interest or control a brewery or *vice-versa*...

The evidence in the present proceedings is similar to that available to the Court in the *Haig* case. This evidence clearly establishes that to people of no special knowledge it is apparent that brewed and distilled alcoholic beverages are products of the same industry, moving in the same channels of trade through the same retail outlets. The terminology used in respect to brewed and distilled alcoholic beverages is occasionally the same. It is evident that in all of the Provinces of Canada brewed alcoholic beverages are dealt with in statutes together with all other alcoholic beverages. In some Provinces, in certain areas only, separate retail stores sell brewed alcoholic beverages only, but it is clear that this is not the usual situation.

It is evident that the production and sale of alcoholic beverage products is a highly regulated industry, and that within the industry, brewed and distilled alcoholic beverages are regulated alike. The visible indications of regulation of the sale of alcoholic beverages clearly show to the general public that brewed and distilled alcoholic beverages are products of the same industry. The nature of the industry and the channels of trade and the visible indications of regulation are such as would lead an average purchaser to believe that a brewed alcoholic product displaying the trade mark AQUARIUS originates with the same person as a distilled alcoholic product displaying the identical trade mark.³¹

Ainsi, s'il appert que certains éléments de preuve ont été produits pour établir que deux boissons alcoolisées différentes faisaient l'objet de réglementations distinctes, ces mêmes distinctions ont toutefois été considérées comme un argument permettant de conclure que ces différentes boissons proviennent d'une seule et même industrie qui les réglemente toutes (quoique de manière différente). Si les décisions examinées confirment que, selon l'impression laissée aux membres du public, les différentes boissons alcoolisées proviennent d'une seule industrie, il importe de noter que cette constatation semble avoir eu un fondement dans la preuve produite, *i.e.* la manière dont les produits en cause étaient vendus.

³¹ *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. John Labatt Ltd.* (1978), 44 C.P.R. (2d) 209 (C.O.M.C.), C. Scott, pages 214-215.

La référence à l'industrie des boissons alcoolisées fut reprise dans la décision *Pernod Ricard c. Molson Breweries*,³² un appel d'une décision du registraire des marques de commerce devant la Cour fédérale où l'opposante, propriétaire d'une marque RICARD enregistrée pour des apéritifs, alcools et eaux-de vie, liqueurs et spiritueux, s'opposait à l'enregistrement de la marque de commerce RICKARD'S RED en liaison avec des breuvages alcooliques brassés. Le registraire avait fait droit à l'opposition³³ en faisant nommément référence aux décisions *Carling Breweries Ltd.* de 1972 et *John Haig & Co. Ltd.* de 1975 pour conclure au lien étroit en ce qui concerne la nature du commerce des produits des parties. De plus, le registraire avait pris la peine de noter que dans *Carling Breweries Ltd.*, il n'y avait pas de preuve d'emploi des marques citées comme antériorités,³⁴ ce qui laissait supposer que la nature du commerce des produits peut être appréciée sans référence à des éléments de preuve.

Le juge Denault confirma la décision du registraire à l'effet qu'il y avait probabilité de confusion entre les marques des parties en soulignant que les produits des parties provenaient de la même industrie. Ici, dans l'étude de la nature du commerce des parties, le juge Denault a pris la peine de souligner que, malgré les différences entre les produits eux-mêmes (c'est-à-dire entre le pastis RICARD et la bière RICKARD'S RED), chacune des parties compétitionnait pour recueillir les dollars dépensés par les consommateurs pour des boissons alcoolisées:

[...] In this instance, the wares of both parties are products of the same industry and, as such, there exists the very real possibility that they would be made available to consumers in many of the same outlets. The appellant argued that even if its products were sold in the same retail outlets as those of the respondent, they would be sold in distinct portions of the store, and never side by side. Again, I must emphasize that the potential does exist.

The appellant argued that the means of advertising beer differ from the methods used to advertise spirits and liqueurs and that competition for brewers comes almost exclusively from other brewers. I agree that there may be more to a study of the "nature of the trade" than an examination of the channels of distribution selected by manufacturers of wares. However, in my opinion, the channels of trade in this case constitute a very important consideration to the issue of the likelihood of confusion between these competing marks. Moreover, I was unconvinced by the

³² *Pernod Ricard c. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 (C.F.P.I.), le juge Denault; désistement d'appel le 29 avril 1994 au dossier A-1269-92 des dossiers de la Cour d'appel fédérale; voir également *Pernod Ricard c. Brasseries Molson*, [1999] C.O.M.C. no 81 (C.O.M.C.), G.W. Partington.

³³ *Pernod Ricard c. Molson Breweries* (1990), 30 C.P.R. (3d) 302 (C.O.M.C.), G.W. Partington.

³⁴ *Pernod Ricard c. Molson Breweries* (1990), 30 C.P.R. (3d) 302 (C.O.M.C.), G.W. Partington, page 307.

appellant's bald statement with respect to competition in the industry; in my view, both parties would be competing for consumer dollars spent on alcoholic beverages. In any event, both parties agreed that there is at least a minimal overlap of the beer market and the market for liqueurs and spirits. There is no doubt that allowing the wares of both parties to be distributed in the same types of establishments under similar but competing trade marks would increase the likelihood of confusion in the mind of the average consumer in regards to the source or origin of the wares.³⁵

Ici, le juge Denault semble avoir posé comme principe que les différentes boissons alcoolisées proviennent d'une seule industrie, sans nécessité d'une «démonstration» de ce fait.

Le juge Denault a donc confirmé la décision du registraire à l'effet qu'il y avait probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

Finalement, dans *Wellington County Brewery Ltd. c. Corby Distilleries Ltd./Distilleries Corby Ltée*,³⁶ un autre appel d'une décision du registraire des marques de commerce, le juge Rothstein, alors à la Cour fédérale,³⁷ devait revoir la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce qui avait fait droit à l'opposition d'une opposante, propriétaire d'un enregistrement de la marque GRAND DUKE pour de la vodka, à l'encontre de la demande d'enregistrement pour la marque IRON DUKE pour des breuvages alcoolisés brassés.

Le juge Rothstein a revu l'ensemble de la preuve à la lumière des circonstances du paragraphe 6(5) de la Loi. En ce qui concerne le genre de marchandises et la nature du commerce, il a noté:

4. The appellant says that because vodka and ale are not prime competitors, there is little or no likelihood of confusion. However, the issue is not whether the appellant's ale might be confused with the respondent's vodka, but that the public might believe that both products originate from the same source.

[...]

The authorities are to the effect that liquor and ale are part of one industry. In *John Haig & Co. Ltd. v. Haig Beverages Ltd.* (1975), 24 C.P.R. (2d) 66 (F.C.T.D.), Addy J. states at p. 70:

³⁵ *Pernod Ricard c. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 (C.F.P.I.), le juge Denault, pages 368-369; de plus, en ce qui concerne les produits des parties, le juge Denault a écrit ailleurs à la page 368 : «In my opinion, such a likelihood [of confusion] exists since the wares of both parties are products of the same industry».

³⁶ *Wellington County Brewery Ltd. c. Corby Distilleries Ltd./Distilleries Corby Ltée* (1995), 59 C.P.R. (3d) 357 (C.F.P.I.), le juge Rothstein.

³⁷ Le juge Rothstein a été nommé à la Cour suprême du Canada le 1er mars 2006.

The mark being applied for is in association with “alcoholic brewery beverages, namely beer”. If the mark were granted, it could be used for marketing full strength beer which would then be dispensed through the same liquor outlets as whisky and confusion might well result. It is well known that both brewed and distilled alcoholic beverages are sold side by side at licensed establishments throughout Canada. One must bear in mind that wine, spirits and other alcoholic beverages such as beers and ales are all part of one industry, namely, the liquor industry: see *Carling Breweries Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1972), 8 C.P.R. (2d) 247 at p. 251.

I am satisfied that vodka and ale are not prime competitors, and that consumers would not mistake the appellant’s ale for the respondent’s vodka. But this is not the issue. Here, the issue is whether consumers might think both products are from the same source. I cannot say that the Member was wrong to conclude that the appellant had not discharged the burden of demonstrating there would be no reasonable likelihood of confusion.³⁸

Le juge Rothstein a donc confirmé la décision du registraire en notant toutefois que son appréciation de l’ensemble de la preuve et de la question de la probabilité de confusion aurait pu être différente mais qu’il n’avait pas été démontré que le registraire avait erré ou que la Cour devait intervenir.

De manière plus importante, la Cour semble avoir noté, comme principe, que les deux types de boissons en cause provenaient d’une seule et même industrie et a souligné que les autorités étaient à cet effet. Finalement, comme l’a écrit le juge Rothstein, en ce qui concerne la question de la probabilité de confusion entre marques de commerce, lorsqu’il s’agit d’apprécier le genre des boissons et la nature du commerce, il ne faut pas se demander si les membres du public vont confondre les boissons entre elles (va-t-on se méprendre entre une bière et un spiritueux?) mais plutôt si les membres du public vont se tromper quant à la *source* de ces boissons, soit le test posé par le paragraphe 6(2) de la Loi.

4. Une tendance jurisprudentielle confirmée

Après les décisions de principe que furent celles rendues dans *Carling Breweries Ltd. c. Registrar of Trade Marks*³⁹ et *John Haig & Co. Ltd. c. Haig Beverages Ltd.*,⁴⁰ il

³⁸ *Wellington County Brewery Ltd. c. Corby Distilleries Ltd./Distilleries Corby Ltée* (1995), 59 C.P.R. (3d) 357 (C.F.P.I.), le juge Rothstein, pages 365-366.

³⁹ *Carling Breweries Ltd. c. Registrar of Trade Marks* (1972), 8 C.P.R. (2d) 247 (C.F.P.I.), le juge Gibson.

convient maintenant de noter cette tendance jurisprudentielle importante qui considère que lorsqu'il s'agit d'apprécier la probabilité de confusion entre deux marques de commerce qui sont associées respectivement à deux boissons alcoolisées différentes, on considérera généralement que, malgré leurs différences, ces boissons proviennent toutes d'une même industrie, soit l'industrie des boissons alcoolisées. C'est en tenant compte de cette circonstance importante que sera donc appréciée la probabilité de confusion. Nous passerons donc en revue certaines décisions qui illustrent ce courant jurisprudentiel bien établi.

Dans *Carbo c. John Labatt, Ltd.*,⁴¹ la requérante demandait l'enregistrement de la marque TORO pour des boissons alcoolisées brassées. L'opposante s'opposait à cette demande d'enregistrement sur la base de son enregistrement pour la marque de commerce SANGRE DE TORO pour du vin. Dans ses motifs, le registraire souligna que les produits des parties n'étaient pas identiques mais étaient de la même catégorie générale et que le commerce de chaque partie était relié à celui de l'autre même si les canaux de distribution pouvaient être légèrement différents.

En se fondant sur les propos du juge Gibson dans la décision *Carling Breweries Ltd. c. Registrar of Trade Marks*,⁴² le registraire a rejeté les éléments de preuve produits par la requérante pour tenter d'établir qu'une même marque de commerce pouvait être enregistrée par des entités différentes pour des boissons alcoolisées distinctes (comme le juge Gibson les avait rejetés dans *Carling Breweries Ltd.*). Le registraire a donc fait droit à l'opposition en soulignant que la partie requérante ne s'était pas déchargée de son fardeau d'établir qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion dans les circonstances.

Dans *Angostura International Ltd. c. Casebello Wines Ltd.*,⁴³ la requérante demandait l'enregistrement de la marque de commerce OLD OAK pour du vin tandis que l'opposante s'opposait à cette demande d'enregistrement sur la base, entre autres, de ses enregistrements pour des marques de type OLD OAK pour du rhum. Le registraire fit droit à l'opposition en reprenant les propos du juge Gibson dans *Carling Breweries Ltd. c. Registrar of Trade Marks*:⁴⁴ «[...] beer, wines and spirits, are all products of one industry, and as a result, it is probable that the public would be more likely to confuse the source or origin of any of these products».⁴⁵

⁴⁰ *John Haig & Co. Ltd. c. Haig Beverages Ltd.* (1975), 24 C.P.R. (2d) 66 (C.F.P.I.), le juge Addy.

⁴¹ *Carbo c. John Labatt, Ltd.* (1978), 45 C.P.R. (2d) 105 (C.O.M.C.), G. Metcalfe.

⁴² *Carling Breweries Ltd. c. Registrar of Trade Marks* (1972), 8 C.P.R. (2d) 247 (C.F.P.I.), le juge Gibson.

⁴³ *Angostura International Ltd. c. Casebello Wines Ltd.* (1980), 61 C.P.R. (2d) 228 (C.O.M.C.), F. Léger.

⁴⁴ *Carling Breweries Ltd. c. Registrar of Trade Marks* (1972), 8 C.P.R. (2d) 247 (C.F.P.I.), le juge Gibson.

⁴⁵ *Carling Breweries Ltd. c. Registrar of Trade Marks* (1972), 8 C.P.R. (2d) 247 (C.F.P.I.), le juge Gibson, page 251.

Dans *Corby Distilleries Ltd. c. Les Vins La Salle Inc.*,⁴⁶ la requérante demandait l'enregistrement de la marque LA RESERVE DU PALAIS ROYAL pour des vins tandis que l'opposante s'y était opposée, entre autres, sur la base de son enregistrement pour la marque de commerce ROYAL RESERVE pour des «spirituous liquors». Le registraire fit droit à l'opposition en soulignant, entre autres, que conformément à la décision *Carling Breweries Ltd.*, les produits des parties étaient reliés en ce qu'ils étaient tous des boissons alcoolisées et étaient des produits d'une même industrie.

Dans *T.G. Bright & Co. c. Potter Distillers Ltd.*,⁴⁷ la requérante demandait l'enregistrement de la marque de commerce L'ORANGE NAPOLEON en liaison avec du «French brandy liqueur». L'opposante s'était opposée à cette demande d'enregistrement sur la base de sa marque de commerce NAPOLEON qui était enregistrée en liaison avec du vin. Ici encore, le registraire fit droit à l'opposition en reprenant les propos du juge Gibson dans la décision *Carling Breweries Ltd.* à l'effet que l'industrie des boissons alcoolisées est une seule industrie et que les bières, vins et spiritueux étaient tous des produits de cette même industrie; conséquemment, il était probable que les membres du public seraient susceptibles de confondre la source ou l'origine de ces différents produits.

Dans *United Rum Merchants Ltd. c. Lemonier, Inc.*,⁴⁸ la requérante demandait l'enregistrement de la marque de commerce LEMONIER pour des liqueurs. L'opposante s'opposait à cette demande d'enregistrement sur la base de deux demandes antérieurement produites pour des marques qui incorporaient le terme «lemon» et qui étaient associées à du rhum:



Le registraire fit droit à l'opposition en soulignant, entre autres, que les produits des parties étaient très similaires et que le commerce des parties serait présumément identique. L'opposition fut accueillie malgré le fait que les marques respectives des

⁴⁶ *Corby Distilleries Ltd. c. Les Vins La Salle Inc.* (1983), 1 C.P.R. (3d) 25 (C.O.M.C.), G.W. Partington.

⁴⁷ *T.G. Bright & Co. c. Potter Distillers Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 50 (C.O.M.C.), G.W. Partington.

⁴⁸ *United Rum Merchants Ltd. c. Lemonier, Inc.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 14 (C.O.M.C.), D.J. Martin.

parties suggéraient des produits à saveur de citron et n'étaient donc pas des marques fortes.

Dans *Molson Companies Ltd. c. Gustav Adolf Schmitt'sches Weingut*,⁴⁹ la requérante demandait l'enregistrement d'une marque de commerce GOLDEN EAGLE en liaison avec des vins. L'opposante s'opposait à cette demande d'enregistrement sur la base de ses nombreux enregistrements de type GOLDEN pour de la bière. Le registraire fit droit à l'opposition en écrivant qu'en ce qui concerne la nature des produits et la nature du commerce de ceux-ci, la bière et le vin étaient tous deux des produits de l'industrie des boissons alcoolisées et seraient vendus via les mêmes établissements de vente au détail. Le registraire fit référence aux propos du juge Gibson dans la décision *Carling Breweries Ltd.* Dans cette affaire, le fait que les produits des parties pourraient être vendus dans les mêmes établissements avait d'ailleurs été confirmé par le représentant de la requérante lors de son contre-interrogatoire sur affidavit.

Dans *Giorgio Barbero & Figli S.p.A. c. Ridout Wines Ltd./Les Vins Ridout Ltée*,⁵⁰ la requérante demandait l'enregistrement de la marque BARBERRIAN en association avec des «wine coolers» tandis que l'opposante s'y était opposée en se fondant sur l'enregistrement de sa marque de commerce BARBERO pour des vins et des liqueurs. Ici aussi, le registraire fit droit à l'opposition en faisant nommément référence aux décisions de la Cour fédérale dans les affaires *Carling Breweries Ltd.*, *John Haig & Co. Ltd.* et *Pernod Ricard*. Nous reproduisons *in extenso* les motifs du registraire puisqu'ils sont représentatifs de l'approche de celui-ci dans de telles circonstances:

The applicant's wine coolers differ from the opponent's wines and liquors although the wares of both parties can be categorized generally as alcoholic beverages. In this regard, Mr. Justice Denault in his yet unreported reasons for judgment in *Pernod Ricard v. Molson Breweries* (F.C.T.D., Court File No. T-1478-90, dated August 11, 1992) [since reported 44 C.P.R. (3d) 359, 35 A.C.W.S. (3d) 247], commented as follows at p. 9 [at p. 367 C.P.R.], with respect to the nature of the wares at issue in that case, namely, "brewed alcoholic beverages" and "aperitifs, alcools et eaux-de vie, liqueurs et spiritueux":

Having regard to the nature of the wares, the Registrar found that, although "brewed alcoholic beverages" differ from the wares covered in the respondent's registration, "the wares of both parties could be categorized generally as alcoholic beverages".

⁴⁹ *Molson Companies Ltd. c. Gustav Adolf Schmitt'sches Weingut* (1991), 35 C.P.R. (3d) 371 (C.O.M.C.), G.W. Partington.

⁵⁰ *Giorgio Barbero & Figli S.p.A. c. Ridout Wines Ltd./Les Vins Ridout Ltée* (1992), 46 C.P.R. (3d) 284 (C.O.M.C.), G.W. Partington; désistement d'appel le 8 juin 1999 au dossier T-246-93 des dossiers de la Cour fédérale.

and at p. 10 [at p. 368 C.P.R.], the learned trial judge stated the following:

I believe that Mr. Perkins' statement does address the proper test to be applied under this heading, that is, whether there is a real likelihood that the average consumer of alcoholic beverages would believe that the wares associated with these trade marks were manufactured and sold by the same person. In my opinion, such a likelihood exists since the wares of both parties are products of the same industry. Consequently, I see no reason to disagree with the Registrar's finding on this point.

With respect to the channels of trade associated with the wares of the parties, I would refer to the decisions of the Federal Court, Trial Division in *Carling Breweries Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1972), 8 C.P.R. (2d) 247, and *John Haig & Co. Ltd. v. Haig Breweries Ltd.* (1975), 24 C.P.R. (2d) 66. In the *Carling Breweries* case, Carling Breweries Ltd. applied to register the trade mark WHITE CAP as applied to alcoholic brewery beverages, namely, beer, ale, lager, porter and stout. The Registrar refused the application pursuant to s. 36(1) (now s. 37(1)) of the *Trade-marks Act*, the Registrar being of the opinion that the proposed trade mark was confusing within the meaning of s. 12(1)(d) of the Act with two registered trade marks for the words "white cap", one covering wines and the other covering rum. At p. 251 of the published decision, Mr. Justice Gibson commented as follows in relation to the criteria of s. 6(5) of the *Trade-marks Act* as applied to the trade marks before him:

As to the nature of the wares (s. 6(5)(c)), all are products of the alcoholic industry, as Waugh in his affidavit states, and any differentiation among them by the public would be slight. In any event, in this case, s. 6(2) is relevant, if on some basis (but not in my opinion) beer, wines and spirits might be considered to be of the same general class of wares.

As to the nature of the trade (s. 6(5)(d)), the only evidence adduced was of "off premises" sales. There was no evidence of the nature of the trade in "on premises" sales. In my view, however, the overriding factor is that beer, wines and spirits, are all products of one industry, and as a result, it is probable that the public would be more likely to confuse the source or origin of any of these products. In any event, on the evidence, any differentiation proved among these products is slight.

As to the degree of resemblance between and among the trade marks (s. 6(5)(e)) it is complete.

Considering generally the whole of the evidence, it appears to me in this case, the salient surrounding circumstance is that, what is under consideration is one industry, the alcoholic beverage industry, and that the issue here should be determined in that context, namely, the issue as to whether, on the evidence, the use on the appellant's alcoholic beverages of the same trade mark of the two registrants would be likely to cause confusion or mistake or to deceive purchasers as to the source or origin of such alcoholic beverages; or putting it another way, whether, on the evidence, the use of the proposed appellant's trade mark and the two registered trade marks in the same general market would be likely to lead to the inference that the wares associated with such trade marks are manufactured or sold by the same person.

From the above quotation, it is apparent that Gibson J. had before him no evidence of use of the trade marks at issue from which he could conclude that the registered trade marks were known to any extent in Canada. Further, the learned trial judge also pointed out at p. 250 of the published reasons for judgment that "it is not essential that the wares of the appellant and the owners of the two registered trade marks be of the same general class (s. 6(2) of the Act)". Nevertheless, Mr. Justice Gibson concluded that there would be a likelihood of confusion between the applicant's trade mark and the two registered marks, the learned trial judge giving considerable weight to the fact that the alcoholic beverage industry is one industry and, therefore, that beer, wines and spirits are all products of the one industry, such that it was probable that the public would be more likely to confuse the source of origin of any of these products.

In the *John Haig & Co. Ltd.* case, the court considered the issue of the likelihood of confusion between the trade marks HAIG & HAIG as applied to whisky and the trade mark HAIG covering alcoholic beverages, namely beer. At p. 70 of the published reasons for judgment, Addy J. commented as follows:

The mark being applied for is in association with "alcoholic brewery beverages, namely beer". If the mark were granted, it could be used for marketing full strength beer which would then be dispensed through the same liquor outlets as whisky and confusion might well result. It is well known that both brewed and distilled alcoholic beverages are sold side by side at licensed establishments throughout Canada. One must bear in mind that wine, spirits and other alcoholic beverages such as beers and ales are all part of one industry, namely, the liquor industry: see *Carling Breweries Ltd. v. Registrar of Trade Marks*

(1972), 8 C.P.R. (2d) 247 at p. 251. One must also bear in mind the fact that malt is associated with the manufacture of both beer and scotch whisky.

The comments in the above decisions are equally applicable to the channels of trade associated with the wares of the parties in this opposition. As a result, I have concluded that the channels of trade associated with the applicant's wine coolers and the opponent's wines and liquors are closely related.⁵¹

Ce dernier extrait illustre donc l'approche du registraire lorsqu'il s'agit d'apprécier la probabilité de confusion entre marques de commerce associées à des boissons alcoolisées de nature différente. Quoiqu'en des termes plus succincts dans certains cas, le même raisonnement a été repris dans d'autres décisions rendues par le registraire des marques de commerce, dans des circonstances analogues, où celui-ci a conclu à la probabilité de confusion entre les marques respectives des parties:

- *Carbo c. American Distilling Co.*⁵² [EL TORO pour tequila, liqueur de café, margarita et triple sec et SANGRE DE TORO pour vin],
- *Molson Companies Ltd. c. Herman Kendermann, oHG*⁵³ [DIAMOND CLUB pour vin de table et CLUB pour ale],
- *Oland Breweries Ltd. c. T.G. Bright & Co. Ltd.*⁵⁴ [SCHOONER pour vin et SCHOONER pour bière],
- *Molson Breweries, A Partnership c. J.P. Delf Companies*⁵⁵ [MOSEL GOLD pour vin et MOLSON GOLDEN pour breuvages alcoolisés brassés],
- *Lowenbrau Aktiengesellschaft c. Comm. Telesforo Fini Societa Per Azion*⁵⁶ [FINI & dessin pour vin, spiritueux et liqueur et LION & dessin pour bière],
- *Molson Breweries, A Partnership c. Schenley Canada Inc.*⁵⁷ [GOLDEN COOLER pour wine coolers et GOLDEN pour breuvages alcoolisés brassés],

⁵¹ *Giorgio Barbero & Figli S.p.A. c. Ridout Wines Ltd./Les Vins Ridout Ltée* (1992), 46 C.P.R. (3d) 284 (C.O.M.C.), G.W. Partington, pages 286-288.

⁵² *Carbo c. American Distilling Co.* (1979), 57 C.P.R. (2d) 151 (C.O.M.C.), G.W. Partington.

⁵³ *Molson Companies Ltd. c. Herman Kendermann, oHG* (1979), 3 C.P.R. (3d) 354 (C.O.M.C.), G.W. Partington.

⁵⁴ *Oland Breweries Ltd. c. T.G. Bright & Co. Ltd.* (1982), 74 C.P.R. (2d) 260 (C.O.M.C.), G.W. Partington.

⁵⁵ *Molson Breweries, A Partnership c. J.P. Delf Companies* (1990), 32 C.P.R. (3d) 521 (C.O.M.C.), D.J. Martin.

⁵⁶ *Lowenbrau Aktiengesellschaft c. Comm. Telesforo Fini Societa Per Azioni* (1991), 36 C.P.R. (3d) 54 (C.O.M.C.), D. Savard.

⁵⁷ *Molson Breweries, A Partnership c. Schenley Canada Inc.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 543 (C.O.M.C.), D.J. Martin.

- *Molson Companies Ltd. c. Château de Fontpinot, une société anonyme*⁵⁸ [RAISINS D'OR/GOLDEN GRAPES pour brandies et diverses marques comprenant le terme « GOLDEN » pour breuvages alcoolisés brassés],
- *Leroy S.A. c. Alberta Distillers Ltd.*⁵⁹ [LE ROI pour *distilled alcoholic beverages* et LEROY & dessin pour vins],
- *Molson Breweries, A Partnership c. Andres Wines Ltd.*⁶⁰ [GOLD COAST pour vin et GOLDEN pour breuvages alcoolisés brassés],
- *Andres Wines Ltd. c. Compania Cervecerias Unidas S.A.*⁶¹ [ANDES pour bière et ANDRES pour vin],
- *Labatt Brewing Company Limited c. Cerveceria Nacional Dominicana C. por A.*⁶² [PRESIDENTE & dessin pour bière et PRESIDENT et BRIGHTS PRESIDENT & dessin pour vin],
- *Vincor International Inc. c. Maple Leaf Distillers Inc.*⁶³ [VINCO ISLAND pour rhum et VINCOR pour vin].

Dans les décisions suivantes, le registraire a rejeté chacune des oppositions produites en soulignant, par exemple, qu'il n'y avait pas de ressemblance entre les marques de commerce en cause; il a toutefois confirmé l'analyse précédemment effectuée en ce qui concerne le genre de marchandises et la nature du commerce en cause:

- *Canadian Schenley Distillers Ltd. c. Molson Co. Ltd.*⁶⁴ [LES OLYMPIENS & dessin pour breuvages alcoolisés brassés et OLYMPIC pour breuvages alcoolisés distillés],
- *Miller Brewing Co. c. T.G. Bright & Co., Ltd.*⁶⁵ [BRIGHTS LIGHT WINETTE pour vins et LITE & dessin pour bière],
- *Molson Companies Ltd. c. T.G. Bright & Co. Ltd.*⁶⁶ [GOLDEN SHOE pour vins et marques incorporant les mots « GOLDEN ALE » pour bière],

⁵⁸ *Molson Companies Ltd. c. Château de Fontpinot, une société anonyme* (1992), 46 C.P.R. (3d) 404 (C.O.M.C.), G.W. Partington.

⁵⁹ *Leroy S.A. c. Alberta Distillers Ltd.* (1994), 53 C.P.R. (3d) 97 (C.O.M.C.), G.W. Partington.

⁶⁰ *Molson Breweries, A Partnership c. Andres Wines Ltd.* (1995), 66 C.P.R. (3d) 530 (C.O.M.C.), D.J. Martin; appel accueilli de consentement le 20 juin 2000 au dossier T-374-96 des dossiers de la Cour fédérale.

⁶¹ *Andres Wines Ltd. c. Compania Cervecerias Unidas S.A.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 243 (C.O.M.C.), C.R. Folz.

⁶² *Labatt Brewing Company Limited c. Cerveceria Nacional Dominicana C. por A.* (2004), 42 C.P.R. (4th) 554 (C.O.M.C.), M. Herzig.

⁶³ *Vincor International Inc. c. Maple Leaf Distillers Inc.*, [2006] T.M.O.B. No. 179 (C.O.M.C.), M. Herzig.

⁶⁴ *Canadian Schenley Distillers Ltd. c. Molson Co. Ltd.* (1978), 47 C.P.R. (2d) 137 (C.O.M.C.), G. Metcalfe.

⁶⁵ *Miller Brewing Co. c. T.G. Bright & Co., Ltd.* (1983), 78 C.P.R. (2d) 55 (C.O.M.C.), G.W. Partington.

- *Molson Cos. Ltd. c. Corby Distilleries Ltd.*⁶⁷ [GOLDEN TOUCH pour breuvages alcoolisés distillés et GOLDEN pour breuvages alcoolisés brassés],
- *Molson Cos. Ltd. c. Les Vins Andres du Québec Ltée*⁶⁸ [ARMURE D'OR GOLDEN SHIELD pour vins et GOLDEN pour breuvages alcoolisés brassés],
- *Anheuser-Busch, Inc. c. T.G. Bright & Co., Ltd.*⁶⁹ [BUSHWACKER pour breuvages alcoolisés fermentés et BUSCH pour bière],
- *Champagne Moët & Chandon c. Chatam International Inc.*⁷⁰ [CANTON pour liqueurs et MOËT & CHANDON et CHANDON pour vin et champagne].

5. Un courant minoritaire important: les membres du public sont sensibles aux distinctions entre les différentes boissons alcoolisées

Dans l'appréciation de la probabilité de confusion entre marques de commerce dans le domaine des boissons alcoolisées, il existe un courant jurisprudentiel minoritaire mais non négligeable à l'effet que la différence entre deux types de boissons alcoolisées (par exemple, entre le vin d'une part et la bière d'autre part) est une circonstance permettant de minimiser la probabilité de confusion entre marques de commerce – présumément semblables ou identiques – associées à ces produits.

Dans la décision *Carling Breweries c. Registrar of Trade Marks*,⁷¹ le juge Gibson de la Cour fédérale a écrit que même si l'on ne devait pas considérer la bière, les vins et les spiritueux comme faisant partie de la même catégorie générale (c'était d'ailleurs son opinion), il s'agissait tout de même de produits qui provenaient tous de la même industrie. Certains ont vu dans ces propos une apparente contradiction qui fut soulignée par l'agent d'audience Eaton dans l'affaire *Corby Distilleries Ltd. – Les Distilleries Corby Ltée c. Corban Wines Ltd.*,⁷² une décision concernant une

⁶⁶ *Molson Companies Ltd. c. T.G. Bright & Co. Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 202 (C.O.M.C.), A.M. Troicuk.

⁶⁷ *Molson Cos. Ltd. c. Corby Distilleries Ltd.* (1987), 18 C.P.R. (3d) 55 (C.O.M.C.), D.J. Martin; désistement d'appel le 24 février 1993 au dossier T-117-88 des dossiers de la Cour fédérale.

⁶⁸ *Molson Cos. Ltd. c. Les Vins Andres du Québec Ltée* (1989), 25 C.P.R. (3d) 186 (C.O.M.C.), D.J. Martin; appel accueilli de consentement le 10 janvier 1992 au dossier T-1279-89 des dossiers de la Cour fédérale.

⁶⁹ *Anheuser-Busch, Inc. c. T.G. Bright & Co., Ltd.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 253 (C.O.M.C.), D.J. Martin; désistement d'appel le 15 novembre 1995 au dossier T-1299-93 des dossiers de la Cour fédérale.

⁷⁰ *Champagne Moët & Chandon c. Chatam International Inc.* (2001), 12 C.P.R. (4th) 549 (C.O.M.C.), G.W. Partington; décision confirmée par *Champagne Moët & Chandon c. Chatam International Incorporated*, 2003 CF 1318 (C.F.), la juge Gauthier.

⁷¹ *Carling Breweries c. Registrar of Trade Marks* (1972), 8 C.P.R. (2d) 247 (C.F.P.I.), le juge Gibson.

⁷² *Corby Distilleries Ltd. – Les Distilleries Corby Ltée c. Corban Wines Ltd.* (1977), 38 C.P.R. (2d) 246 (C.O.M.C.), K.E. Eaton.

opposition contre la demande d'enregistrement pour la marque graphique ci-après reproduite pour des vins:



sur la base d'une série de marques de commerce qui incorporaient l'expression « corby's » pour des breuvages alcoolisés distillés incluant le whisky, le gin, la vodka, le rhum et des liqueurs.

L'agent d'audience Eaton commenta les motifs du juge Gibson de la sorte:

There is no doubt that the nature of the wares of the opponent, distilled alcoholic beverages, is quite different from that of the applicant's wares, wines. I am unable to attach much weight to the opinion of Mr. MacKinnon that these wares are of the same general class in the absence of any indication as to the purpose, basis or viewpoint of such opinion.

Counsel for the opponent relies on the judgment in *Carling Breweries Ltd. v. Reg. T.M.* (1972), 8 C.P.R. (2d) 247, where Gibson, J., said at p. 251:

As to the nature of the wares (s. 6(5)(c)), all are products of the alcoholic industry, as Waugh in his affidavit states, and any differentiation among them by the public would be slight. In any event, in this case, s. 6(2) is relevant, if on some basis (but not in my opinion) beer, wines and spirits might be considered to be of the same general class of wares.

.

Considering generally the whole of the evidence, it appears to me in this case, the salient surrounding circumstance is that, what is under consideration is one industry, the alcoholic beverage industry...

As pointed out by counsel for the applicant, the opinion suggested by the words in parenthesis in the first paragraph above quoted appears inconsistent with what is said in the later paragraph.

I am not familiar with all of the evidence in that case, but it seems to me that the governing consideration is not what an industry witness thinks but what members of the consuming public think.

I think that I may take notice of the distinctions between wines and spirits maintained in price-lists, menus and wine-lists, shelf displays in retail stores and bars, and in provincial licensing requirements, and to the fact that, historically, wines and spirits have been manufactured by different producers and I believe that the consuming public generally regards them as different classes of wares although both are often available at the same retail outlets.⁷³

L'agent d'audience Eaton rejeta donc la prétention de l'opposante à l'effet que les boissons respectives des parties provenaient d'une seule industrie dans la mesure où celle-ci était fondée sur le témoignage d'un expert dans le domaine. L'agent d'audience a plutôt considéré le point de vue des membres du public consommateur et a conclu que ceux-ci sont au fait des distinctions entre les produits en question. Paradoxalement, il importe de souligner que la position adverse – qui considère que les différentes boissons alcoolisées proviennent d'une seule industrie – est également fondée sur la perception qu'auraient les membres du public. Par exemple, dans l'affaire *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. John Labatt Ltd.*,⁷⁴ l'agent d'audience Scott avait souligné que le test fondé sur la probabilité de confusion devait tenir compte du point de vue du consommateur moyen:

The nature of the industry and the channels of trade and the visible indications of regulation are such as would lead an average purchaser to believe that a brewed alcoholic product displaying the trade mark AQUARIUS originates with the same person as a distilled alcoholic product displaying the identical trade mark.⁷⁵

La connaissance attribuée aux membres du public consommateur en ce qui concerne la nature des différentes boissons alcoolisées fut reprise par le juge Rouleau de la Cour fédérale dans la décision *Benedictine Distillerie de la Liqueur de l'Ancienne Abbaye de Fecamp c. John Labatt Ltée*,⁷⁶ où l'opposante, sur la base de ses marques DOM CAFE et DOM BENEDICTINE pour des liqueurs s'opposait à l'enregistrement de la marque de commerce DOME pour des breuvages alcoolisés brassés.

Le juge Rouleau confirma la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce de rejeter l'opposition de l'opposante en soulignant, entre autres, la capacité qu'ont les membres du public d'effectuer les distinctions

⁷³ *Corby Distilleries Ltd. – Les Distilleries Corby Ltée c. Corban Wines Ltd.* (1977), 38 C.P.R. (2d) 246 (C.O.M.C.), K.E. Eaton, pages 252-253.

⁷⁴ *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. John Labatt Ltd.* (1978), 44 C.P.R. (2d) 209 (C.O.M.C.), C. Scott.

⁷⁵ *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. John Labatt Ltd.* (1978), 44 C.P.R. (2d) 209 (C.O.M.C.), C. Scott, page 215.

⁷⁶ *Benedictine Distillerie de la Liqueur de l'Ancienne Abbaye de Fecamp c. John Labatt Ltée* (1990), 28 C.P.R. (3d) 487 (C.F.P.I.), le juge Rouleau.

nécessaires entre les produits en cause, ce qui se fait d'autant plus facilement lorsque le degré de ressemblance entre les marques de commerce est, selon la Cour, peu prononcé. Ultimement, comme l'évoque la Cour, il faut toutefois rappeler que la probabilité de confusion se mesure en analysant l'inférence que les membres du public sont susceptibles d'effectuer en ce qui concerne la *source* de produits et non l'inférence erronée en ce qui concerne la nature respective des produits (par exemple va-t-on se tromper entre une liqueur et une bière?):

It is highly unlikely that the average consumer, regardless of pronunciation, would be confounded or puzzled when either requesting or purchasing the product. I am satisfied that there is considerable knowledge within the buying public to be conscious of the distinction between an alcoholic malt beverage or beer and an alcoholized liqueur. As a result I would find no confusion even though the trade marks are in relatively the same area. I perceive no inference that the wares associated with the mark DOME would be in any way attributed to the appellant.

When the marks of the two parties are considered in their entirety, and in the context of their trade, the degree of resemblance is totally diffused. DOM is not inherently distinctive of the appellant's products: what is distinctive is the name B and B (or BENEDICTINE, *etc.*). The last wording of the trade mark is what is associated with the appellant's products. It is clear from the evidence that the products have been marketed in this fashion. Even the prefix "dom" in DOM CAFÉ, had it been permitted as an amendment, cannot be separated from the entire mark. Further, beer and liqueurs are not sufficiently similar wares that the use of "dom" as a prefix or "dome" is likely to cause confusion as to the source of the product.⁷⁷

L'approche du juge Rouleau fut reprise dans la décision *T.G. Bright & Co. c. Nicolas Napoleon & Cie Maison, fondée en 1929, Société Anonyme*⁷⁸ où la requérante demandait l'enregistrement de la marque de commerce NICOLAS NAPOLEON en liaison, entre autres, avec des vins, spiritueux, liqueurs et bières; l'opposante s'était opposée à cette demande d'enregistrement sur la base de la marque de commerce NAPOLEON pour des vins. En ce qui concerne les bières de la requérante et les vins de l'opposante, l'agent d'audience a noté:

The nature of the parties' wares is the same with respect to wines, closely related with respect to spirits and liquors (as far as I am able to determine from dictionary definitions), although less closely related

⁷⁷ *Benedictine Distillerie de la Liqueur de l'Ancienne Abbaye de Fecamp c. John Labatt Ltée* (1990), 28 C.P.R. (3d) 487 (C.F.P.I.), le juge Rouleau, page 489.

⁷⁸ *T.G. Bright & Co. c. Nicolas Napoleon & Cie Maison, fondée en 1929, Société Anonyme* (1996), 68 C.P.R. (3d) 510 (C.O.M.C.), M. Herzig; voir également *Soproma S.A. c. Nicolas Napoleon & Cie Maison, fondée en 1929, Société Anonyme*, [1996] T.M.O.B. No. 84 (C.O.M.C.), M. Herzig.

to beer. With respect to the latter, the public is able to distinguish beer from distilled alcoholic beverages: see *Benedictine Distillerie de la Liqueur de l'Ancienne Abbaye de Fecamp v. John Labatt Ltée* (1990), 28 C.P.R. (3d) 487 (F.C.T.D.) at 489. In the absence of evidence to the contrary, I assume that the parties' wares all travel through the same channels of trade since the parties' wares are all products of the same industry: see *T.G. Bright & Co. v. Potter Distillers Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 50 (T.M. Opp. Bd.) at 53-54.⁷⁹

L'agent d'audience Herzig a toutefois fait droit à l'opposition soulignant le degré considérable de ressemblance entre les marques de commerce respectives des parties.

Dans d'autres cas, on a également référé à la décision *Benedictine Distillerie de la Liqueur de l'Ancienne Abbaye de Fecamp c. John Labatt Ltée*⁸⁰ pour minimiser la portée d'une preuve de l'état du registre dans des cas où les parties à une opposition fabriquent toutes les deux le même produit (par exemple, de la bière) mais qu'une preuve de l'état du registre est produite pour établir l'existence d'une récurrence au niveau du registre d'un mot commun aux marques de commerce des parties. Lorsque cette preuve de l'état du registre fait état d'enregistrements qui visent des boissons alcoolisées autres que celles commercialisées par les parties, peut-on alors considérer cette preuve? À titre d'exemple, l'agent d'audience Cooke a traité de la question dans l'affaire *Molson Breweries, A Partnership c. Avalon International Inc.*⁸¹ et a minimisé la portée de ce genre de preuve:

Although the remaining registrations may be for use in association with other alcoholic beverages, I am of the opinion that the public can distinguish beer from distilled alcoholic beverages and wine (see *Benedictine Distillerie de la Liqueur de l'Ancienne Abbaye de Fecamp v. John Labatt Ltée* (1990), 28 C.P.R. (3d) 487 (F.C.T.D.) at 489). The public would not expect a brewing company to be the source of wine, or a distillery to be the source of beer. In other words, the expectation of the Canadian public would not be that they would be manufactured by the same person.⁸²

⁷⁹ *T.G. Bright & Co. c. Nicolas Napoleon & Cie Maison, fondée en 1929, Société Anonyme* (1996), 68 C.P.R. (3d) 510 (C.O.M.C.), M. Herzig, page 513.

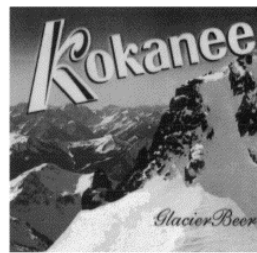
⁸⁰ *Benedictine Distillerie de la Liqueur de l'Ancienne Abbaye de Fecamp c. John Labatt Ltée* (1990), 28 C.P.R. (3d) 487 (C.F.P.I.), le juge Rouleau.

⁸¹ *Molson Breweries, A Partnership c. Avalon International Inc.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 405 (C.O.M.C.), P.C. Cooke.

⁸² *Molson Breweries, A Partnership c. Avalon International Inc.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 405 (C.O.M.C.), P.C. Cooke, pages 411-412.

Une approche similaire fut adoptée dans *Labatt Brewing Co. Ltd. c. Molson Co. Ltd.*,⁸³ et *Molson Breweries, a Partnership c. Labatt Brewing Co.*⁸⁴ Il faut toutefois noter la décision du juge Dubé de la Cour fédérale dans *Molson Companies Limited c. John Labatt Limited/John Labatt Ltée*⁸⁵ pour qui les motifs du juge Gibson dans *Carling Breweries Ltd. c. Registrar of Trade Marks*⁸⁶ soutiennent la proposition que les boissons alcoolisées distillées, brassées et fermentées sont toutes des produits de même nature lorsqu'il s'agit d'analyser une preuve de l'état du registre.

Dans *Labatt Brewery Co. c. Mark Anthony Group Inc.*,⁸⁷ la requérante demandait l'enregistrement de la marque de commerce GLACIER BERRY pour du cidre tandis que l'opposante s'objectait à sa demande d'enregistrement sur la base de différentes marques de commerce préalablement enregistrées ou produites incorporant le mot « glacier », dont les suivantes, en liaison avec de la bière:



L'agent d'audience Martin rejeta l'opposition en soulignant la différence entre les produits respectifs des parties:

The length of time the marks have been in use favors the opponent. As for s. 6(5)(c) and 6(5)(d) of the Act the wares of both parties are alcoholic beverages. However, the opponent's product is a brewed alcoholic beverage (*i.e.* – beer) whereas the applicant's product is a fermented alcoholic beverage (*i.e.* – cider). As noted by Mr. Justice Rouleau in *Benedictine Distillerie de la Liqueur de l'Ancienne Abbaye de Fecamp v. John Labatt Ltée* (1990), 28 C.P.R. (3d) 487 (F.C.T.D.)

⁸³ *Labatt Brewing Co. Ltd. c. Molson Co. Ltd.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 387 (C.O.M.C.), D.J. Martin; appel accueilli sur un autre point par *Molson Breweries c. Labatt Brewing Co.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 202 (C.F.P.I.), le juge Heald; voir également *Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing Co.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 394 (C.O.M.C.), M. Herzig et *Molson Breweries, A Partnership c. Labatt Brewing Co.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 406 (C.O.M.C.), M. Herzig.

⁸⁴ *Molson Breweries, a Partnership c. Labatt Brewing Co.* (1997), 82 C.P.R. (3d) 249 (C.O.M.C.), P.C. Cooke; appel accueilli de consentement le 8 avril 1998 au dossier T-2362-97 des dossiers de la Cour fédérale.

⁸⁵ *Molson Companies Limited c. John Labatt Limited/John Labatt Ltée* (1990), 28 C.P.R. (3d) 457 (C.F.P.I.), le juge Dubé; décision confirmée par *Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd./John Labatt Ltée* (1994), 58 C.P.R. (3d) 527 (C.A.F.).

⁸⁶ *Carling Breweries Ltd. c. Registrar of Trade Marks* (1972), 8 C.P.R. (2d) 247 (C.F.P.I.), le juge Gibson.

⁸⁷ *Labatt Brewery Co. c. Mark Anthony Group Inc.* (2003), 35 C.P.R. (4th) 178 (C.O.M.C.), D.J. Martin.

at 489, the buying public can easily distinguish beer from an alcoholised liqueur. Likewise, I consider that consumers can easily distinguish beer from cider. As noted by Mr. von Mandl, his company markets cider as an alternative to beer. However, the trades of the parties do overlap since their respective products can both be sold through provincially regulated liquor control outlets, liquor stores, bars and licensed restaurants.⁸⁸

Dans l'appréciation de la question de probabilité de confusion entre marques de commerce, il faut se rappeler que le genre de marchandises et la nature du commerce sont des circonstances – parmi toutes les autres – dont le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte. De plus, il appartient à ce décideur des faits d'apprécier chacune des circonstances pertinentes selon les faits d'un dossier⁸⁹. Le genre de marchandises et la nature du commerce (dans le domaine des boissons alcoolisées) sont donc des circonstances parmi les autres (dont la ressemblance entre les marques de commerce des parties) dont on doit tenir compte pour apprécier la question de la probabilité de confusion.

La décision *Vincor International Inc. c. Cerveceria Nacional Dominicana C. por A.*,⁹⁰ illustre d'ailleurs ce rôle d'« appréciation » imposé par l'article 6 de la Loi dans le cadre du sujet étudié de même que la coexistence des deux courants jurisprudentiels que nous venons d'évoquer. Dans cette affaire, la requérante demandait l'enregistrement de sa marque de commerce pour de la bière et contestait l'opposition d'une opposante qui alléguait une marque de commerce semblable associée pour, entre autres, du vin. L'agent d'audience Herzig a refusé la demande d'enregistrement en soulignant à la fois ce qui unissait et séparait tout à la fois les produits respectifs des parties:

La requérante fait valoir que la bière et le vin sont des produits différents: Voir *Corby Distilleries Ltd. c. Corban Wines Ltd.*, 38 C.P.R. (2d) 245, aux pages 252 et 253 (COMC), *Bénédictine Distillerie de la Liqueur c. John Labatt Limitée*, 28 C.P.R. (3d) 487, à la page 489, au paragraphe C (C.F. 1re inst.). La requérante fait ensuite valoir que la bière est vendue dans des magasins de bières, alors que le vin est vendu dans des magasins de vins, mais elle a reconnu qu'il y aurait un certain recoupement des circuits de distribution des marchandises respectives dans les magasins vendant des boissons alcoolisées.

⁸⁸ *Labatt Brewery Co. c. Mark Anthony Group Inc.* (2003), 35 C.P.R. (4th) 178 (C.O.M.C.), D.J. Martin, page 186.

⁸⁹ *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 40.

⁹⁰ *Vincor International Inc. c. Cerveceria Nacional Dominicana C. por A.*, [2004] C.O.M.C. no 164 (C.O.M.C.), M. Herzig; voir également *Labatt Brewing Company Limited c. Cerveceria Nacional Dominicana C. por A.* (2004), 42 C.P.R. (4th) 554 (C.O.M.C.), M. Herzig.

Je conviens avec la requérante que la bière est un produit différent du vin. En effet, la bière est produite à partir de grains par un procédé de brassage, alors que le vin est produit à partir de raisins par un procédé de fermentation (et l'alcool est, bien sûr, produit par un procédé de distillation). Cependant, les marchandises des deux parties sont des boissons alcoolisées et sont par conséquent des produits d'une seule et même industrie. De plus, les marchandises des deux parties risqueraient de se trouver près les unes des autres lors de leur vente au public qui se fait par l'intermédiaire du même type d'établissement, à savoir des points de vente de boissons alcoolisées, des bars et des restaurants: voir la décision du président Partington [dans] *Champagne Moët & Chandon c. Chatam International Inc.*, 12 C.P.R. (4th) 549, aux pages 554 à 558 (COMC), dans laquelle il a examiné la jurisprudence confirmant que les différents produits alcooliques font partie d'une seule et même industrie.⁹¹

6. Conclusion

Un examen de la jurisprudence révèle donc ce principe important au niveau du droit des marques de commerce lorsqu'il s'agit de déterminer la probabilité de confusion entre marques de commerce, soit que les différentes boissons alcoolisées sont toutes considérées comme des produits d'une seule industrie. Ainsi, les différences entre les nombreuses boissons sur le marché ne seront généralement pas déterminantes lorsqu'il s'agit de mesurer la probabilité de confusion entre des marques de commerce ayant par ailleurs un niveau de ressemblance certain entre elles. Cette approche découle du test de confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, c'est-à-dire un test fondé sur l'impression susceptible d'être créée quant à la *source* de produits associés aux marques de commerce des parties. Le test de confusion n'est évidemment pas de savoir si l'on va se tromper entre deux boissons différentes mais plutôt si l'on risque de conclure erronément que les deux produits associés aux marques respectives des parties proviennent d'une même source.

S'il est vrai que chaque boisson alcoolisée distincte résulte d'un moyen de fabrication qui lui est propre, est consommée à un moment particulier (par exemple, l'une à titre d'apéritif, l'autre durant le repas et une troisième, comme digestif), a un pourcentage précis d'alcool et est vendue suivant un prix qui reflète (présument) sa qualité, on constate que toutes ces distinctions ne sont pas celles qui permettent, dans la plupart des cas, de déterminer la probabilité de confusion entre marques de commerce associées à des boissons différentes. En effet, le test prescrit par l'article 6 de la Loi en est un fondé sur l'impression créée quant à la source de boissons alcoolisées, les

⁹¹ *Vincor International Inc. c. Cerveceria Nacional Dominicana C. por A.*, [2004] C.O.M.C. no 164 (C.O.M.C.), M. Herzig, paragraphes 11 et 12.

caractéristiques de chacune de ces boissons étant des circonstances – parmi toutes les autres – à évaluer pour mener ce test.

Dans son roman *The Picture of Dorian Gray*,⁹² Oscar Wilde souligne avec l'humour qui le caractérisait l'importance accordée aux boissons alcoolisées dans la bonne société londonienne durant la dernière décennie de l'époque victorienne: « And, after all, it is a very poor consolation to be told that the man who has given one a bad dinner, or poor wine, is irreproachable in his private life. Even the cardinal virtues cannot atone for half-cold *entrées*... ». ⁹³ L'importance continue accordée aux boissons alcoolisées constatée en jurisprudence est évidemment à la hauteur de l'intérêt que mettent les fabricants à défendre leurs marques – leurs indicateurs de source – même dans des cas où les produits en cause sont différents. On peut comprendre ce souci dans la mesure où l'importance accordée à la qualité de ces boissons, quel que soit le milieu, est de toutes les époques.

Après avoir évoqué sur plusieurs pages une vaste sélection de boissons alcoolisées qui ont pu distraire certains, terminons avec cette mise en garde – encore une fois, appropriée quelle que soit l'époque – que nous adresse le livre des Proverbes: « Le vin est moqueur, la boisson fermentée tumultueuse; quiconque s'y égare n'est pas sage ». ⁹⁴

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

⁹² Publié dans le *Lippincott's Monthly Magazine* en 1890, *The Picture of Dorian Gray* aborde le thème de la jeunesse éternelle pour décrire le trajet d'une âme qui court à sa perte. Un jeune homme, dont le vœu est exaucé, arrête de vieillir; c'est le tableau qu'on a peint de lui qui vieillit à sa place. Pour chaque mauvaise action du protagoniste, le tableau, à l'abri des regards, se transforme et agit comme miroir de la conscience jusqu'au dénouement tragique.

⁹³ *Collected Works of Oscar Wilde, The Plays, the Poems, the Stories and the Essays including De Profundis*, Hertfordshire, U.K.: Wordsworth Editions, 1997, p. 99. L'œuvre de Wilde (1854-1900) est évidemment davantage qu'une série de bons mots; ses contes pour enfants ainsi que ses poèmes et réflexions abordent les thèmes de la souffrance, du sacrifice et de la rédemption, qui ne sont évidemment pas étrangers aux circonstances de sa propre vie.

⁹⁴ Prov 20, 1 [extrait de *Votre Bible*, Paris: Apostolat des Éditions, 1972; Sherbrooke: Éditions Paulines, 1975].

