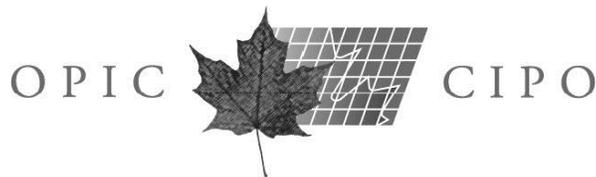


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 251
Date de la décision : 2011-12-12

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION produite par
E. & J. Gallo Winery à l'encontre
de la demande d'enregistrement
n° 1344533 pour la marque de
commerce B. CARLO au nom de
Terraustral S.A.**

DOSSIER

[1] Le 23 avril 2007, Terraustral S.A. (située à Santiago, au Chili) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce B.CARLO, fondée sur son emploi projeté au Canada en liaison avec du « vin ».

[2] La demande considérée a été publiée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 7 mai 2008 et E. & J. Gallo Winery s'y est opposée le 7 octobre 2008. Le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la requérante le 30 octobre 2008, comme l'exige le paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. La requérante a répondu en produisant et faisant signifier une contre-déclaration dans laquelle elle nie globalement les motifs d'opposition ainsi que [TRADUCTION] « chacune des allégations contenues dans la déclaration d'opposition [...] ».

[3] L'opposante a par la suite demandé l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition en vue d'y ajouter un nouveau motif fondé sur l'alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*. L'alinéa 12(1)a) interdit l'enregistrement d'une marque qui est « constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes ». La demande d'autorisation de l'opposante a été accueillie (voir la décision de la Commission datée du 27 août 2009).

[4] La preuve de l'opposante est constituée des affidavits de George Ubing et de Marcelo Garcia. La preuve de la requérante est constituée des affidavits de Lynda Palmer et de James Supple. En contre-preuve, l'opposante a produit l'affidavit d'Amanda Dempster. Seule l'opposante a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience tenue le 15 novembre 2011.

LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[5] La déclaration d'opposition soulève les points suivants :

(i) l'opposante est l'un des plus grands établissements vinicoles au monde, et son nom commercial et sa marque de commerce CARLO ROSSI sont connus auprès de millions de Canadiens par suite des importantes ventes et de la publicité réalisées et faite au Canada depuis plus de 25 ans;

(ii) l'opposante est la propriétaire des marques de commerce déposées CARLO ROSSI et CARLO ROSSI'S et Dessin, reproduite ci-dessous, employées en liaison avec des vins depuis 1982 et 1980, respectivement.



[6] Les motifs d'opposition peuvent se résumer ainsi :

1. La marque visée par la demande d'enregistrement B.CARLO n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)a), du fait qu'il correspond à un nom ou à un nom de famille.

2. La marque visée par la demande d'enregistrement B.CARLO n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées susmentionnées de l'opposante.

3. La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque alléguée en vertu de l'alinéa 16(3)a), parce qu'à la date de production de la demande (le 23 avril 2007), la marque B.CARLO créait de la confusion avec les marques et le nom commercial susmentionnés de l'opposante antérieurement employés au Canada en liaison avec du vin.

4. La marque visée par la demande d'enregistrement n'est pas distinctive des marchandises de la requérante, aux termes de l'article 2, car elle n'est pas adaptée à distinguer les vins de la requérante vendus sous la marque demandée des vins vendus par l'opposante sous ses marques susmentionnées.

5. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i), car la requérante ne pouvait déclarer en toute honnêteté qu'elle était convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque demandée en raison de sa connaissance des marques susmentionnées de l'opposante.

6. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30b) car la marque demandée était employée au Canada avant le 23 avril 2007.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

George Ubing

[7] M. Ubing atteste qu'il est le directeur des ventes, Canada, de la société opposante. La société opposante est une entreprise familiale, fondée en 1933, dont le siège social est situé en Californie centrale, aux États-Unis. L'opposante exploite le plus grand établissement vinicole au monde, pressurant environ le quart de la vendange annuelle totale de la Californie. L'opposante s'est mérité de nombreux prix internationaux pour ses produits. La marque CARLO ROSSI est employée aux États-Unis depuis 1962 et au Canada depuis 1980. Le volume de ventes au Canada pour les vins portant la marque CARLO ROSSI s'est élevé à environ 229 000 « caisses mixtes » en 1999, augmentant sans cesse pour atteindre environ 373 000 « caisses mixtes » en 2008. Une « caisse mixte » est l'équivalent de neuf litres de vin. Les dépenses de publicité et de promotion au Canada pour les années 2004 à 2009 ont atteint environ 196 000 \$ (en dollars américains). La pièce B de l'affidavit de M. Ubing contient des copies de factures relatives aux vins que l'opposante a vendus à diverses régies des alcools au Canada. La

pièce F de l'affidavit de M. Ubing montre que la marque CARLO ROSSI est bien en vue sur les étiquettes de vins de l'opposante.

Marcelo Garcia

[8] M. Garcia atteste qu'il est stagiaire en droit au sein du cabinet qui représente l'opposante. M. Garcia a cherché le nom de famille « Carlo » dans un annuaire téléphonique canadien en ligne, et ainsi constitué une liste de 36 personnes, qui est jointe à son affidavit sous la cote A. Je note qu'aucune des personnes énumérées n'a un nom commençant par la lettre B, même si deux d'entre elles sont inscrites sous le nom de « Robert Carlo ». Je reconnais qu'il est possible que ces deux personnes soient connues sous les noms de Bob ou de B. Carlo, mais si c'est le cas, cela n'a pas été mis en preuve.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Lynda Palmer

[9] M^{me} Palmer déclare être recherchiste en marques de commerce. Le 5 août 2009, elle a effectué une recherche dans les dossiers du Bureau canadien des marques de commerce pour retracer les demandes et les enregistrements de marques de commerce concernant les mots CARLO ou ROSSI employés en liaison avec [TRADUCTION] « du vin, des boissons ou des boissons alcoolisées ». Les résultats de sa recherche sont joints en tant que pièces 1A (pour le mot CARLO) et 1B (pour le mot ROSSI) de son affidavit (quoique M^{me} Palmer, de toute évidence par méprise, ne renvoie pas à la pièce 1B dans le texte de son affidavit). Selon mon examen de la pièce 1A, aucune des marques retracées ne comprend le mot CARLO en soi. La marque de tiers qui ressemble le plus au mot CARLO est la marque déposée CARLOS 1.

[10] Il ressort de mon examen de la pièce 1B qu'aucune des marques ne comprend le mot ROSSI en soi, mais que la marque d'un tiers (détenue par Barardi & Company Limited) qui s'apparente le plus au mot ROSSI est la marque déposée ROSSI & Dessin, constituée uniquement du mot ROSSI, qui est l'élément dominant de la marque. Je note que Barardi & Company Limited est aussi titulaire de la marque nominale

MARTINI & ROSSI et de plusieurs marques figuratives comprenant les mots
MARTINI & ROSSI.

[11] M^{me} Palmer a également effectué une recherche sur les sites Web des régies des alcools de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec en ce qui concerne les mots CARLO et ROSSI. Je suis d'accord avec la requérante que [TRADUCTION] « la preuve renvoie principalement à des produits portant des noms qui comprennent le mot ROSSI » (alinéa 14*d*), page 9 de ses observations écrites). M^{me} Palmer indique également que le mot CARLO est la variante italienne du nom masculin Charles.

James Supple

[12] M. Supple déclare qu'il est directeur, Recherche et Développement pour CDNameSearch Corp. Son témoignage a pour but de confirmer la fiabilité de la base de données sur les marques de commerce utilisée par M^{me} Palmer pour mener ses recherches.

CONTRE-PREUVE DE L'OPPOSANTE

Amanda Dempster

[13] Amanda Dempster se présente comme étant « chercheuse » au sein du cabinet qui représente l'opposant. Le 18 septembre 2009, elle a effectué une recherche sur les demandes et les enregistrements actifs de marque de commerce dans le registre canadien des marques de commerce concernant les marques contenant le mot CARLO employées en liaison avec « wine », « wines », « vin » ou « vins ». Les résultats de ses recherches sont joints à son affidavit sous la cote A. Il ressort de mon examen de la pièce A que trois marques, appartenant à deux propriétaires différents, ont été repérées. Les marques sont MONTE-CARLO BEACH HOTEL, MONTE CARLO INN, et MONTE CARLO INN & Dessin.

EXAMEN DES MOTIFS D'OPPOSITION

Premier motif

[14] Le premier motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce* qui se lit comme suit :

12(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- a) elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

[15] La date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)a) est la date de ma décision : voir *Lubrication Engineers, Inc. c. Conseil canadien des ingénieurs* (1992), 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.). De plus, c'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la marque visée par la demande est enregistrable. Pour procéder à l'examen du premier motif d'opposition, je suis les indications que le juge Cattnach a données dans la décision *Gerhard Horn Investments Ltd. c. Canada (Le registraire des marques de commerce)* (1983), 73 C.P.R. (2d) 23 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 30 :

Il est donc essentiel de déterminer en premier lieu si le ou les mots devant former le nom dont on demande l'enregistrement [c.-à-d., la marque visée par la demande] correspondent au nom ou nom de famille d'un particulier vivant ou récemment décédé.

Ce n'est que lorsque cette condition préalable est remplie, et pas avant, que l'on doit se demander si la marque de commerce proposée n'est « principalement que » un nom ou nom de famille, ou autre chose.

[16] En l'espèce, la preuve au dossier est suffisante pour établir que « Carlo » est un nom de famille; cependant, la marque visée demandée n'est pas « Carlo » proprement dit, mais bien « B.Carlo ». Comme la marque dont on demande l'enregistrement n'est pas un nom de famille, la question qui se pose ensuite est de savoir si « B.Carlo » est le nom d'un particulier vivant ou récemment décédé. À cet égard, la preuve de la requérante (voir le paragraphe 8, ci-dessus) n'établit pas, à mon avis, qu'un particulier vivant ou

récemment décédé a porté le nom de famille « Carlo » et un prénom commençant par la lettre B. Par conséquent, la condition préalable, telle qu'elle a été établie par le juge Cattanach dans la décision précitée, pour déterminer si un mot tombe sous le coup de l'alinéa 12(1)a) de la Loi n'a pas été remplie. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)a) est par conséquent rejeté.

Deuxième, troisième et quatrième motifs d'opposition

[17] Pour ce qui est des deuxième, troisième et quatrième motifs d'opposition, la question principale est celle de savoir si la marque visée par la demande d'enregistrement B.CARLO crée de la confusion avec CARLO ROSSI, la marque de l'opposante. C'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir l'absence de risque raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce* (reproduit ci-dessous), entre la marque demandée et la marque de l'opposante :

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 [...] par la même personne, que ces marchandises [...] soient ou non de la même catégorie générale.

[18] Le paragraphe 6(2) concerne donc le risque de confusion non pas entre les marques elles-mêmes, mais entre les sources des marchandises. En l'espèce, la question qui se pose au regard du paragraphe 6(2) est celle de savoir si l'on pourrait penser que les produits vinicoles de la requérante vendus sous la marque B.CARLO sont en fait des produits vinicoles provenant de l'opposante, qui vend ses vins sous la marque CARLO ROSSI ou encore des produits commandités ou approuvés par elle.

[19] Les dates pertinentes pour l'examen de la question de la confusion sont : (i) la date de la présente décision, pour ce qui concerne le deuxième motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité; (ii) la date de production de la déclaration d'opposition, qui est en l'occurrence le 23 avril 2007, en ce qui a trait au troisième motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement; et (iii) la date de l'opposition, en l'occurrence le

7 octobre 2008, relativement au quatrième motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif; pour un examen de la jurisprudence relative aux dates pertinentes dans les instances d'opposition, voir la décision *American Association of Retired Persons c. Association canadienne des individus retraités/Canadian Association of Retired Persons*, (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, aux pages 206 à 209 (C.F. 1^{re} inst.).

Le fardeau ultime et le fardeau initial de preuve

[20] C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* comme l'allègue l'opposante dans sa déclaration d'opposition. Le fardeau imposé au requérant signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. L'opposant a cependant aussi, en vertu des règles habituelles de preuve, le fardeau de prouver les faits inhérents aux allégations contenues dans sa déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298 (C.F. 1^{re} inst.). L'existence d'un fardeau de la preuve incombant à l'opposant relativement à une question en particulier signifie que cette question ne pourra être prise en considération que s'il existe des éléments de preuve suffisants à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

Le test en matière de confusion

[21] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour établir si deux marques créent de la confusion, il faut prendre en compte « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles qui sont énumérées aux alinéas 6(5)a) à e) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune a été en usage; le genre de marchandises, de services ou d'entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive : tous les critères pertinents doivent être pris en considération. En outre, tous les critères n'ont pas nécessairement un poids

égal; le poids à donner à chacun d'eux varie selon les circonstances (voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce*, (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.). Toutefois, comme l'a souligné le juge Rothstein dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le critère susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5).

Examen des critères énumérés au paragraphe 6(5)

[22] La marque de l'opposante CARLO ROSSI possède un caractère distinctif inhérent faible, car elle est susceptible d'être perçue comme étant le nom d'une personne réelle ou fictive. Il en va de même pour la marque B.CARLO visée par la demande d'enregistrement. La preuve de l'opposante relativement à l'emploi et à la publicité de sa marque CARLO ROSSI au Canada n'est pas assez détaillée; néanmoins, selon une lecture objective de l'affidavit de M. Ubing et en l'absence de contre-interrogatoire, je suis disposé à conclure que la marque de l'opposante CARLO ROSSI a acquis une réputation appréciable au Canada à toutes les dates pertinentes. À l'opposé, la marque visée par la demande d'enregistrement se fonde sur son emploi projeté au Canada, et aucune preuve ne tend à démontrer que la marque B.CARLO a acquis une quelconque réputation au Canada pendant la période pertinente. Par conséquent, le premier critère du paragraphe 6(5), qui réunit les caractères distinctifs inhérents et acquis, fait grandement pencher la balance en faveur de l'opposante. J'ajouterai que la preuve de M^{me} Palmer, examinée précédemment, a très peu influé sur mes conclusions relatives au caractère distinctif inhérent de la marque de l'opposante ou au caractère distinctif qu'elle a acquis sur le marché où des ventes sont effectuées en liaison avec celle-ci et où les autres vins énumérés dans son témoignage sont également vendus.

[23] Le deuxième critère, soit le critère de la durée pendant laquelle les marques en question ont été en usage, milite aussi en faveur de l'opposante. À ce titre, l'opposante a déclaré dans son témoignage que la marque CARLO ROSSI est employée au Canada depuis 1980 et est largement utilisée depuis 1999. Les marchandises des parties sont les

mêmes et, en l'absence d'une preuve contraire, je présume que les voies de commercialisation des parties seraient également les mêmes ou à tout le moins se chevaucheraient dans une très grande mesure. Par conséquent, les troisième et quatrième critères énumérés au paragraphe 6(5) nuit à la thèse de la requérante.

[24] Les deux éléments de la marque de l'opposante, nommément, CARLO et ROSSI, sont tous deux presque tout aussi dominants. Cependant, étant donné que l'élément CARLO occupe la première partie de la marque, il constitue l'élément le plus important au titre du caractère distinctif : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979) 26 C.P.R. (2d) 183, à la page 188 (C.F. 1^{re} inst.). La marque visée par la demande d'enregistrement comporte également deux éléments, le premier étant la lettre B et le second étant CARLO. Cependant, dans la marque visée par la demande d'enregistrement, CARLO constitue l'élément le plus dominant malgré qu'il figure en dernier dans la marque. Comme le mot CARLO est l'élément le plus dominant de chacune des marques en litige, il s'ensuit qu'il y a un degré de ressemblance passablement élevé entre la marque de l'opposante et la marque visée par la demande d'enregistrement. Autrement dit, les marques en cause se ressemblent plus qu'elles ne diffèrent l'une de l'autre. Par conséquent, le dernier et plus important facteur prévu au paragraphe 6(5) est défavorable à la requérante.

Conclusion

[25] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que, en ce qui concerne la période pertinente, la requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre la marque B.CARLO visée par la demande d'enregistrement et la marque CARLO ROSSI de l'opposante. Les deuxième, troisième et quatrième motifs d'opposition sont par conséquent retenus.

Cinquième et sixième motifs d'opposition

[26] Le cinquième motif d'opposition, tel qu'il est formulé, ne révèle aucun motif valable d'opposition, visé par l'alinéa 30*i*), et est par conséquent rejeté. Le sixième motif d'opposition est rejeté puisqu'aucun élément de preuve n'a été présenté à son appui.

DÉCISION

[27] Conformément au paragraphe 25 ci-dessus, la demande d'enregistrement est repoussée. Cette décision est rendue en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.