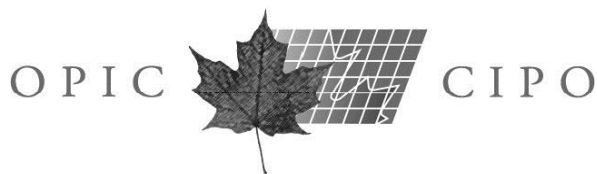


## TRADUCTION/TRANSLATION



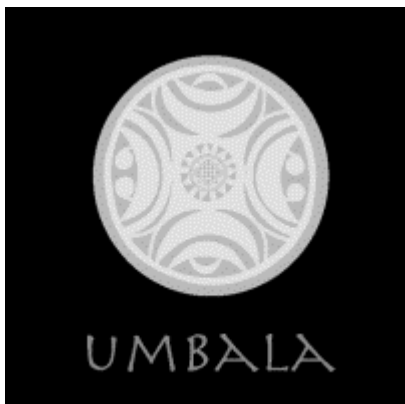
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2011 COMC 93**

**Date de la décision : 2011-06-27**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par Vincor International IBC Inc. à  
l'encontre de la demande d'enregistrement  
n° 1243381 pour la marque de commerce  
UMBALA & Dessin au nom de Oenoforos  
AB**

[1] Le 13 janvier 2005, Oenoforos AB (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce UMBALA & DESSIN (reproduite ci-dessous) (la Marque) fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes, telles qu'elles ont été révisées : « boissons alcoolisées, notamment vin » (les Marchandises) :



[2] La demande d'enregistrement est également fondée sur un emploi et un enregistrement de la Marque en Suède. La Requérante revendique en outre la priorité de la demande

d'enregistrement correspondante produite le 21 décembre 2004 en Suède sous le numéro 2004/08560.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 24 mai 2006.

[4] Le 14 août 2006, Vincor International IBC Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande, faisant valoir que celle-ci ne se conformait pas aux exigences des alinéas 30*e*) et *i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). L'Opposante fait également valoir que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, qu'elle ne permet pas de distinguer la Marque de la Requérante en vertu de l'article 2 et de l'alinéa 38(2)*d*) de la Loi et que la Requérante n'est pas la personne admise à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3)*a*) de la Loi, compte tenu du fait que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce KUMALA de l'Opposante, employée antérieurement au Canada par l'Opposante et par son prédécesseur en titre depuis au moins 2002 et enregistrée sous le numéro LMC594478 en liaison avec du « vin; vin de table ».

[5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante. La Requérante soutient en outre que l'Opposante n'a pas nommé la marque de commerce invoquée à l'appui de son allégation fondée sur l'alinéa 30*i*) de la Loi. Par conséquent, la Requérante prétend qu'elle ne sait pas à quelle marque de commerce l'Opposante fait référence. Cependant, cette dernière objection a été retirée à l'audience. Il ressort clairement d'une lecture de la déclaration d'opposition dans son ensemble que l'Opposante fait référence à sa marque de commerce déjà employée et enregistrée KUMALA.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de M. Steven Bolliger, premier vice-président, marketing, de Vincor International Inc. (Vincor), souscrit le 7 septembre 2007. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de M. Nyall Engfield, qui se décrit comme étant avocat au sein du cabinet représentant la Requérante dans la présente procédure d'opposition. M. Engfield a été contre-interrogé sur son affidavit et la transcription de ce contre-interrogatoire fait partie du dossier.

[7] Les parties ont toutes deux produit des plaidoyers écrits et ont assisté à l'audience.

### Fardeau de preuve

[8] Il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition. [Voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); et *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.).]

### Analyse des motifs d'opposition

[9] Lorsqu'on applique ces principes à l'espèce, les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30e) et i) peuvent être rejetés sommairement de la façon suivante :

- i. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e) n'est pas retenu, car l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait. L'Opposante a fait valoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30e) de la Loi en ce que la Requérante n'entend pas elle-même employer la Marque au Canada. Cependant, aucun élément de preuve n'indique que la demande de la Requérante n'est pas valablement fondée sur l'emploi projeté;
- ii. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) n'est pas valable. L'Opposante a fait valoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque de commerce au Canada en liaison avec les Marchandises, car la Requérante savait que la marque de commerce KUMALA était largement employée par l'Opposante à l'égard de marchandises susceptibles de créer de la confusion, notamment le vin. Cependant, la simple possibilité que la Requérante

ait été au courant de l'existence de la marque de commerce KUMALA de l'Opposante ne l'empêche pas de faire la déclaration exigée par l'alinéa 30*i*) de la Loi dans sa demande.

Même si le motif avait été valablement invoqué, lorsqu'une partie requérante a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30*i*), le motif d'opposition fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la mauvaise foi de la partie requérante est établie [*Sapodilla Co. Ltd c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)], ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[10] Les autres motifs d'opposition, soit les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)*d*) (non-enregistrabilité), sur l'alinéa 16(3)*a*) (absence de droit) et sur l'article 2 (caractère non distinctif) sont tous reliés à la question de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce KUMALA de l'Opposante. J'examinerai en premier lieu le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*).

#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*

[11] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable au titre de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi en ce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce KUMALA de l'Opposante enregistrée sous le n° LMC594478 en liaison avec du « vin; vin de table ».

[12] La date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[13] L'Opposante a fourni une copie certifiée de son enregistrement. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que l'enregistrement est en règle en date d'aujourd'hui.

[14] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce KUMALA de l'Opposante.

[15] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques 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.

[16] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, dont celles qui sont mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce 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 dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. Ces facteurs n'ont pas nécessairement le même poids [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824 (C.S.C.), pour une analyse complète des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[17] Les marques des parties sont intrinsèquement distinctives, ne décrivant pas une caractéristique particulière des marchandises en liaison avec lesquelles elles sont employées. Aucune des marques n'a de signification particulière en anglais ou en français.

[18] Une marque de commerce peut avoir plus de force si elle devient connue par la promotion ou l'emploi. La preuve n'indique pas cependant que la Marque proposée par la Requérante a été employée ou est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

[19] Concernant la marque de commerce de l'Opposante, son enregistrement n° LMC594478 a été obtenu le 12 novembre 2003 sur la base de l'emploi et de l'enregistrement de la Marque au Royaume-Uni par le prédécesseur en titre de l'Opposante, soit Western Wines Limited (Western Wines). Cet enregistrement permet tout au plus d'établir un emploi *de minimis* et ne permet pas de conclure que la Marque a été employée de façon importante et continue au Canada [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Cela dit, l'Opposante a produit en l'espèce des éléments de preuve visant à établir l'emploi de la marque de commerce KUMALA au Canada au cours des dix dernières années, suivant l'analyse des parties les plus pertinentes de l'affidavit de M. Bolliger, ci-dessous.

[20] M. Bolliger explique d'abord en quoi consistent ses fonctions au sein de Vincor, qui, comme je l'ai mentionné, est désignée comme étant Vincor International Inc. [paragraphe 1 et 2 de son affidavit]. Il poursuit en expliquant l'évolution de Vincor et de ses produits. Il indique que Vincor a acquis plusieurs établissements vinicoles durant la dernière décennie, y compris Western Wines [paragraphe 3 de son affidavit]. Vincor est établi à Mississauga, en Ontario; elle constitue le plus grand producteur, commerçant et distributeur de vin au Canada. M. Bolliger ajoute que Vincor est une filiale en propriété exclusive de Constellation Brands, Inc. (Constellation), dont le siège est situé à Fairport, New York, qui en a fait l'acquisition en juin 2006. M. Bolliger indique que Constellation est un important producteur et commerçant de marques de boissons alcoolisées dont la gamme de produits est constituée de vin, de bière et de spiritueux. Constellation est le premier producteur de vin au monde, sur le plan du volume [paragraphe 4 de son affidavit].

[21] M. Bolliger poursuit son affidavit en déclarant que [TRADUCTION] « Vincor IBC Inc. (Vincor IBC) était une filiale en propriété exclusive de Vincor avant l'acquisition par Constellation. À la suite d'une restructuration post-acquisition, Vincor IBC est devenue une filiale de Constellation » [paragraphe 5 de son affidavit].

[22] M. Bolliger décrit ensuite [TRADUCTION] « les droits de propriété industrielle et commerciale de Vincor » dans la marque KUMALA et [TRADUCTION] « l'emploi par Vincor » de cette marque.

[23] Comme je l'ai signalé à l'Opposante lors de l'audience, son nom n'est à proprement parler mentionné nulle part dans l'affidavit de M. Bolliger. Dans ses explications sur ce qu'il appelle [TRADUCTION] « les droits de propriété industrielle et commerciale de Vincor », et plus particulièrement sur la marque KUMALA acquise auprès de Western Wines en 2004, M. Bollinger affirme que [TRADUCTION] « Vincor est la propriétaire de l'enregistrement canadien n° LMC594478 pour la marque de commerce KUMALA », ce qui est inexact comme en témoigne la copie certifiée de l'enregistrement jointe comme pièce A à son affidavit, qui désigne l'Opposante comme étant la propriétaire actuelle de la marque par suite de la publication de la cession *nunc pro tunc* intervenue le 12 décembre 2005 entre Western Wines et elle, respectivement cédant et cessionnaire de la marque KUMALA.

[24] Dans les paragraphes suivants de son affidavit, M. Bolliger déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

En vertu d'un contrat de licence entre Vincor IBC et Western Wines, Western Wines détient la licence d'utilisation de KUMALA [marque de commerce]. Cette licence autorise Western Wines à fabriquer, à étiqueter, à emballer, à distribuer, à commercialiser et à vendre des produits portant la marque de commerce de Vincor IBC. Conformément à la licence, Western Wines doit se conformer à toutes les exigences, procédures et directives de Vincor IBC à l'égard de l'emploi de sa [marque de commerce]. En outre, en vertu de la licence, Vincor IBC contrôle directement ou indirectement les caractéristiques et la qualité des vins portant la marque employée sous licence [marque de commerce] au Canada [paragraphe 12 de son affidavit].

[25] Cependant, la relation qui existe entre Vincor IBC et l'Opposante n'est pas expliquée. L'Opposante a soutenu à l'audience que [TRADUCTION] « la seule façon d'arriver à comprendre l'affidavit de M. Bolliger est de le lire comme si Vincor IBC était l'Opposante ». L'Opposante a

soutenu de plus que la question de l'absence de mention de l'Opposante dans l'affidavit de M. Bolliger n'a pas été soulevée par la Requérante dans son plaidoyer écrit.

[26] Il est vrai que la seule façon de comprendre l'affidavit de M. Bolliger est de le lire comme si, en mentionnant Vincor IBC, il faisait référence à l'Opposante, étant donné que le paragraphe 5 de l'affidavit comporte une erreur matérielle, c.-à-d. que M. Bolliger désigne Vincor IBC comme étant Vincor IBC Inc. au lieu de Vincor *International* IBC Inc. Comme je l'ai mentionné, M. Bolliger a parlé de Vincor International Inc. en l'appelant tout simplement Vincor. Il semble logique qu'en utilisant Vincor IBC, il ait voulu parler de Vincor International IBC Inc. Cette erreur d'identification, que Vincor était propriétaire de l'enregistrement canadien n° LMC594478 pour la marque de commerce KUMALA susmentionnée, m'amène de plus à conclure que M. Bolliger n'a pas remarqué ces erreurs au moment de signer son affidavit.

[27] Compte tenu de ce qui précède et du fait que la Requérante a soulevé cette question particulière, non pas dans son plaidoyer écrit, mais seulement à l'audience, après que je l'aie moi-même soulevée (en fait, je constate que la Requérante a expressément reconnu, aux pages 2 et 6 de son plaidoyer écrit, sous les rubriques [TRADUCTION] « Résumé de la preuve de l'Opposante » et [TRADUCTION] « B. Période pendant laquelle chaque [marque de commerce] a été en usage » respectivement, que l'Opposante a fourni des éléments de preuve concernant des ventes de vin en liaison avec sa marque de commerce KUMALA au Canada), je suis disposée à considérer toute mention par M. Bolliger de Vincor IBC comme une mention de l'Opposante et à conclure que l'emploi de la marque de commerce KUMALA, établi par l'affidavit de M. Bolliger, profite à l'Opposante conformément à l'article 50 de la Loi.

[28] Cela dit, en ce qui concerne la preuve des ventes et de la publicité du vin KUMALA au Canada, M. Bolliger explique dans son affidavit que huit types de vins font partie de la collection KUMALA, par exemple le KUMALA CHENIN BLANC CHARDONNAY et le KUMALA MERLOT RUBY CABERNET. Dans chaque cas, la marque KUMALA figure bien en vue, de façon distincte, sur le carton porte-bouteilles ou sur les étiquettes apposées sur les bouteilles de vin, et le type de vin particulier (soit CHENIN BLANC CHARDONNAY, MERLOT RUBY CABERNET, etc.) figure ailleurs sur le carton ou sur l'étiquette [paragraphe 14, 15 et 16 de son



affidavit; et pièces C, D et E, qui consistent en des échantillons d'étiquettes apposées sur les bouteilles de 1 L et de 750 ml, et en une photographie représentative du carton porte-bouteilles et d'un échantillon d'un carton de vin portant la marque de commerce KUMALA].

[29] M. Bolliger fournit le volume des ventes de la collection de vins KUMALA au cours des cinq dernières années (de 2002 au 31 juillet 2007), dont le total dépasse dix millions de dollars [paragraphe 13 de son affidavit].

[30] M. Bolliger explique que les vins KUMALA sont offerts dans des magasins de vins et spiritueux à l'échelle canadienne, sauf au Québec. En outre, les vins KUMALA sont disponibles à la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) et en ligne à l'adresse *www.lcbo.com* aux quatre coins de l'Ontario [paragraphe 17 de son affidavit; et pièce F qui consiste en un imprimé de la liste des vins KUMALA qui figure sur le site *www.lcbo.com*]. Les vins KUMALA sont également offerts dans divers restaurants et bars au Canada [paragraphe 21 de son affidavit].

[31] M. Bolliger fournit également la ventilation des sommes totales dépensées annuellement par Vincor pour la publicité et la promotion des vins vendus sous la marque de commerce KUMALA au Canada au cours des deux dernières années, lesquelles s'élèvent, pour les années 2006 et 2007, à plus de 270 000 \$ et de 175 000 \$ respectivement [paragraphe 19 de son affidavit]. Il produit également des échantillons représentatifs des imprimés publicitaires de la collection de vins KUMALA [pièce 20]; des échantillons représentatifs des menus de restaurant offrant les vins KUMALA [pièce H]; un échantillon représentatif des « affichettes d'étagère » ou des imprimés publicitaires suspendus sur le bord des étagères des magasins de détail, sur lesquels figure la marque de commerce KUMALA [pièce I]; un échantillon représentatif des « affichettes de table » placées sur les tables des restaurants [pièce L]; et des échantillons représentatifs des sites Internet et des articles de magazines qui mentionnent la marque de commerce KUMALA (y compris le magazine d'actualité et d'information sur le vin « *Avenue Wine* ») [pièce K].

[32] M. Bolliger conclut son affidavit en donnant son opinion sur le caractère distinctif acquis par la marque de commerce KUMALA et sur la probabilité de confusion entre les marques des parties [paragraphe 27 à 30 de son affidavit]. Je ne suis pas prête à accorder du poids aux

déclarations de M. Bolliger, qui constituent une preuve d'opinion inadmissible. La probabilité de confusion suppose des questions mixtes de droit et de fait qu'il appartient au registraire de trancher en fonction de la preuve factuelle versée au dossier.

[33] Bref, l'examen de l'affidavit de M. Bolliger me convainc que la marque de commerce KUMALA est devenue connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec du vin et du vin de table. Cependant, je ne suis pas disposée à conclure, comme l'Opposante le souhaite, que la marque de commerce KUMALA est devenue « bien connue » au Canada, étant d'avis que la preuve versée au dossier n'est tout simplement pas assez concluante.

[34] Compte tenu de ce qui précède, je conclus, après examen du caractère distinctif inhérent des marques des parties et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, que ce facteur avantage l'Opposante.

[35] S'agissant du genre de marchandises et de la nature du commerce, les parties ne contestent pas le fait qu'ils sont identiques. En l'absence de preuve à l'effet contraire, il n'existe aucune raison de conclure que les marchandises des parties ne pourraient pas emprunter les mêmes voies commerciales ni être offertes aux mêmes types d'établissements de vente au détail, d'autant plus que la vente de boissons alcoolisées est hautement réglementée au Canada, comme l'a souligné M. Bolliger aux paragraphes 6 et 7 de son affidavit.

[36] Dans son plaidoyer écrit et à l'audience, la Requérante a fait un certain nombre d'affirmations concernant la nature du marché des vins, y compris celles qui suivent :

[TRADUCTION]

Les consommateurs de vin en tant que groupe sont, en règle générale, très exigeants, et ils veillent à faire des choix éclairés lorsqu'ils achètent du vin. Par leur nature, la plupart des vins font partie des boissons les plus coûteuses à l'achat, et les acheteurs de vin prennent bien soin d'acheter le vin qu'ils souhaitent, notamment en étant bien informés non seulement de la marque de vin, mais aussi de son pays d'origine.

[...]

Les consommateurs sont habitués à voir et à acheter les marques de vin les plus importantes offertes dans l'industrie. Ils sont en mesure de faire les subtiles distinctions entre les différents produits du vin et leurs propriétaires respectifs.

[37] Comme l'Opposante l'a souligné, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément de preuve. M'appuyant sur l'analyse du juge Binnie dans l'arrêt *Mattel*, précité, au paragraphe 56, j'estime que l'éventuel consommateur des produits du vin des parties n'est pas « l'acheteur prudent et diligent [...] [n]i, par ailleurs, [le] "crétin pressé" [...] C'est plutôt [le] consommateur mythique se situant quelque part entre ces deux extrêmes, surnommé [TRADUCTION] "l'acheteur ordinaire pressé" ». En outre, comme l'indique le juge Binnie au paragraphe 58 :

De toute évidence, le consommateur ne prend pas chacune de ses décisions d'achat avec la même attention, ou absence d'attention. Il prend naturellement plus de précautions s'il achète une voiture ou un réfrigérateur, que s'il achète une poupée ou un repas à prix moyen : *General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678. Dans le cas de l'achat de marchandises ou de services ordinaires de consommation courante, ce consommateur mythique, quoique d'intelligence moyenne, est généralement en retard sur son horaire et a plus d'argent à dépenser que de temps à perdre à se soucier des détails. Dans certains marchés, il conviendra de présumer le bilinguisme fonctionnel de cette personne : *Four Seasons Hotels Ltd. c. Four Seasons Television Network Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 139 (C.O.M.C.). Pour ces consommateurs mythiques, l'existence des marques de commerce ou des noms commerciaux accélère et facilite les décisions d'achat. Le droit reconnaît que, lorsque la nouvelle marque de commerce accroche leur regard, ils n'ont qu'un souvenir général et assez vague de la marque antérieure, aussi célèbre soit-elle ou, ainsi qu'il est dit dans *Coca-Cola Co. of Canada Ltd. c. Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd.*, [1942] 2 D.L.R. 657 (C.P.), ils s'en souviennent comme le ferait [traduction] « une personne dont la mémoire n'est ni bonne ni mauvaise, avec ses imperfections habituelles » (p. 661). La norme applicable n'est pas celle des personnes [traduction] « qui ne remarquent jamais rien », mais celle des personnes qui ne prêtent rien de plus qu'une [traduction] « attention ordinaire à ce qui leur saute aux yeux » : *Coombe c. Mendit Ld.* (1913), 30 R.P.C. 709 (Ch. D.), p. 717. Or, si ces consommateurs occasionnels ordinaires plutôt pressés sont susceptibles de se méprendre sur l'origine des marchandises ou des services, le critère prévu par la loi est rempli.

[38] Cela m'amène à me pencher sur ce que je considère être le facteur déterminant dans la présente affaire, soit le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties. Ce faisant, et puisque mon analyse du degré de ressemblance entre les marques des parties ne diffère pas de l'analyse effectuée par la Division d'opposition de l'Office de l'harmonisation dans le

marché intérieur (OHMI) et par la quatrième chambre de recours de l'OHMI dans la procédure d'opposition instituée par le prédécesseur en titre de l'Opposante, Western Wines, à l'encontre de la demande de marque communautaire de la Requérante pour la Marque, j'aimerais examiner, à cette étape-ci de mon analyse, les observations de l'Opposante concernant l'admissibilité de l'affidavit de M. Engfield et des pièces qui l'accompagnent, ainsi que le poids et la valeur qui doivent leur être accordés.

[39] M. Engfield a joint à son affidavit les documents suivants :

- une copie certifiée de l'enregistrement de la Marque en Suède n° 374307, ainsi qu'une traduction anglaise certifiée de celui-ci [pièce A];
- des imprimés reflétant les renseignements détaillés des enregistrements de la marque communautaire n° 420839 et n° 1662733 pour la Marque et la marque de commerce KUMALA respectivement, tel que l'indique CTM-Online, la base de données en ligne du registre de l'OHMI [pièces B et C respectivement];
- une copie de la décision (décision n° B 882 672) rendue par la Division d'opposition de l'OHMI, qui a conclu qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre les marques de commerce respectives et a rejeté la demande d'opposition de Western Wines à l'encontre de la demande de marque communautaire de la Requérante pour la Marque [pièce D];
- une copie de la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, qui a rejeté l'appel de la décision n° B 882 672 [pièce E].

[40] Comme il a été établi durant son contre-interrogatoire, on a remis un affidavit à M. Engfield et celui-ci s'est assuré que les documents qui y étaient joints étaient les mêmes que ceux mentionnés dans son affidavit. Il n'est pas retourné à son ordinateur pour accéder de façon indépendante aux documents. Il y est toutefois retourné pour vérifier les documents annexés comme pièces D et E et s'assurer que les extraits de décisions reproduits dans son affidavit étaient exacts. L'Opposante a déclaré à l'audience que le témoignage de M. Engfield constituait du double oui-dire et qu'à ce titre, il ne devrait lui être accordé que peu de poids. Je ne suis pas d'accord avec l'Opposante en ce qui concerne la pièce A. Je ne vois aucune raison de douter de

la fiabilité et de l'exactitude des copies certifiées annexées comme pièce A à l'affidavit de M. Engfield. Cela dit, je suis d'accord avec l'Opposante que M. Engfield aurait dû avoir un accès indépendant aux documents annexés comme pièces B à E à son affidavit ou du moins, obtenir des copies certifiées de ceux-ci. Cependant, étant donné que M. Engfield a vérifié les documents annexés comme pièces D et E, et que l'Opposante n'a pas fait valoir que les copies des décisions rendues par la Division d'opposition et par la quatrième chambre de recours de l'OHMI étaient inexactes, je conclus que ces documents sont recevables en l'espèce. Je suis également disposée à accepter que les marques coexistent dans le registre des marques communautaires comme en font foi les pièces B et C, étant donné que cette coexistence est corroborée dans une certaine mesure par les pièces D et E. Ce qui m'amène à me pencher sur la valeur probante, s'il en est, qui devrait être accordée à ces enregistrements de marques communautaires et aux décisions qui s'y rattachent.

[41] Le fait que les marques peuvent coexister dans les registres étrangers de marques de commerce ne lie pas le registraire. Il convient de citer les observations suivantes formulées par la Commission dans la décision *Quantum Instruments Inc. c. Elinca S.A.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 264 (*Quantum*) :

En tant qu'autre circonstance de l'espèce concernant la question de la confusion, la requérante a soumis une preuve des enregistrements obtenus par les deux parties en Grande-Bretagne et aux États-Unis à l'égard des marques de commerce QUANTA et QUANTUM. Toutefois, comme l'a indiqué le juge Marceau, dans [...] *Re Haw Par* [...], le fait que les marques de commerce en cause coexistent dans d'autres pays n'est pas d'une grande utilité. [...] le registraire se doit de juger sur les normes canadiennes, eu égard à la situation au Canada. En outre, dans l'affaire *Sun-Maid*, [...] la Cour d'appel a fait observer « qu'on ne peut attacher aucune importance à l'omission de s'opposer à des enregistrements dans d'autres juridictions puisque de telles actions sont, nécessairement, fondées entièrement sur la loi et la procédure étrangères ». En outre, bien que la requérante se soit fondée sur une preuve de coexistence des marques de commerce en cause dans les registres de la Grande-Bretagne et des États-Unis, elle n'a fourni aucune preuve de la coexistence des marques de commerce en cause sur le marché de l'un de ces deux pays. [...] En conséquence, j'estime que la preuve n'est pas convaincante en l'espèce. [Non souligné dans l'original].

[42] Comme dans l'affaire *Quantum*, aucun élément de preuve n'a été présenté en l'espèce quant à la coexistence des marques de commerce en cause sur le marché, que ce soit au Canada

ou dans un autre pays. Bien que la requérante soutienne dans son plaidoyer écrit que les marques en litige coexistent sur le marché en Suède, aucune preuve de ce fait n'a été déposée dans la présente instance.

[43] Les décisions de l'OHMI ne lient pas non plus le registraire. Comme l'a souligné à juste titre l'Opposante, la Commission accorde en général relativement peu de poids aux décisions des tribunaux étrangers en raison des différences possibles quant à l'état du marché, à l'état du registre et aux fondements juridiques sur lesquels repose une conclusion de confusion ou de non-confusion. Il convient de reproduire à ce sujet les commentaires suivants formulés par le commissaire Herzig dans la décision *Origin Natural Resources Inc. c. Warnaco U.S. Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 540, p. 548 (C.O.M.C.), où il a déclaré qu'une décision rendue par l'OHMI, et confirmée en appel, selon laquelle les marques en litige portaient à confusion, n'avait pas de valeur probante :

[TRADUCTION]

Bien entendu, les décisions rendues par des tribunaux étrangers n'ont pas valeur de jurisprudence contraignante pour la Commission, mais, dans certaines circonstances, les décisions des tribunaux étrangers peuvent être considérées pour leur force persuasive. Dans la présente cause en opposition, il y a un certain chevauchement entre les facteurs dont je dois tenir compte pour trancher la question de la confusion et les facteurs que les tribunaux étrangers mentionnés ci-dessus ont pris en considération pour trancher l'affaire n° 495/1999. Cependant, certains facteurs qui n'ont apparemment pas été considérés par les tribunaux étrangers susmentionnés comprennent le caractère distinctif inhérent des marques, la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, et l'emploi de marques similaires par des tiers. Il me semble, en me fondant uniquement sur ma lecture de l'affaire n° 495/1999, que la norme de l'Union européenne pour déterminer la question de la confusion entre des marques de commerce fait appel à une approche relativement théorique tandis que le Canada a adopté une approche plus pratique. En conséquence, je conclus que l'affaire n° 495/1999, précitée, n'est pas persuasive dans son raisonnement.

[44] Cela étant dit, j'estime que l'analyse objective faite par la Division d'opposition et la quatrième chambre de recours de l'OHMI quant au degré de ressemblance entre les marques en litige s'applique en l'espèce. Je ne veux pas dire que je n'estime pas nécessaire de faire ma propre analyse du degré de ressemblance entre les marques en cause. Cependant, pour ce faire, je

m'appuierai sur l'analyse faite dans le cadre de ces deux décisions de l'OHMI, car je ne vois aucune raison de dire les choses différemment.

[45] Plus particulièrement, je souhaite reproduire à ce sujet les observations et conclusions suivantes faites par la Division d'opposition de l'OHMI, avec lesquelles je suis d'accord :

[TRADUCTION]

Visuellement, les marques ont une structure globale différente, car la marque antérieure se compose d'un seul mot, alors que le signe contesté est composé d'un grand élément circulaire figuratif dans sa partie supérieure et du mot « UMBALA », en caractères légèrement stylisés, dans sa partie inférieure, le tout sur un fond sombre rectangulaire. Les mots « KUMALA » et « UMBALA » sont de même longueur (six lettres) et ont la même terminaison « -ALA ». Néanmoins, le début de ces éléments verbaux, « KUM- » et « UMB- », auquel les consommateurs portent généralement davantage attention qu'aux autres parties de la marque, est totalement différent. Dans l'ensemble, il y a lieu de conclure que les différences l'emportent sur les similitudes visuelles et donc, les marques sont visuellement dissemblables.

La marque antérieure se prononce « ku-ma-la » et le signe contesté « um-ba-la ». La différence entre les deux premières syllabes l'emporte sur la similitude quant à la longueur du mot et la dernière syllabe.

Aucune des marques n'a de signification dans les langues de la Communauté. Par conséquent, rien ne peut lier ou différencier les marques d'un point de vue conceptuel.

Il est généralement admis que l'élément verbal d'une marque complexe revêt une plus grande importance lorsqu'on analyse le signe dans son ensemble. Le consommateur moyen qui regarde la marchandise prend en considération et retient l'élément lexical prédominant du signe, ce qui lui permet de faire le même choix lors d'un achat ultérieur, tandis que les divers aspects figuratifs de la marque antérieure peuvent être vus comme des éléments décoratifs d'une étiquette et non comme les éléments les plus importants indiquant l'origine du produit [...]

Ainsi, le mot « UMBALA » sera l'élément le plus distinctif du signe contesté, alors que l'élément figuratif de ce signe sera perçu, en raison de sa taille considérable, comme l'élément le plus dominant de la marque. Il faut donc conclure que l'impression globale des marques est différente parce que leurs éléments distinctifs (c.-à-d. les mots) présentent des dissemblances importantes qui l'emportent sur les similitudes existantes, et que le signe contesté comporte en outre un élément dominant que ne comporte pas la marque antérieure.

[46] Dans le même ordre d'idées, je souhaite également reproduire les observations et

conclusions formulées par la quatrième chambre de recours de l’OHMI :

[TRADUCTION]

Si on laisse de côté l'élément figuratif non négligeable du signe de la requérante, il existe une vague ressemblance générale entre les mots « UMBALA » et « KUMALA », pour la raison évidente qu'ils ont en commun l'élément final « -ALA ». Or, les premières lettres – différentes – (« UMB- » et « KUM- ») influent nettement sur leur apparence générale, et les consommateurs seraient probablement en mesure de distinguer les deux sans trop de difficultés ou sans devoir se prêter à une inspection minutieuse. L'opposante semble accepter l'idée que le début d'un mot est généralement plus perceptible que le reste du mot, mais précise qu'en l'espèce, ce n'est pas le cas. L'opposante ne peut pas expliquer pourquoi ce « principe frontal » ne s'applique pas en l'espèce, ni pourquoi la chambre devrait le considérer comme une exception. Quoiqu'il en soit, du point de vue de la chambre, l'aspect global des marques est différent, à tel point qu'elles risquent peu d'être visuellement ou phonétiquement confondues l'une avec l'autre ou associées dans l'esprit du consommateur concerné.

Le fait que les signes soient de même longueur et contiennent le même nombre de syllabes ne permet pas de façon fiable de tirer des conclusions sur leur similitude, puisque ces caractéristiques pourraient s'appliquer à un nombre incalculable de mots qui n'ont rien d'autre en commun et qui ne prêteraient jamais à confusion. Le rythme des mots est pertinent en ce qui a trait à l'examen de leurs similitudes phonétiques, mais ce caractère commun est éclipsé, dans le cas présent, par le contraste notable entre « UMB » et « KUM ». L'argument selon lequel la lettre « B » devient muette en raison de la lettre antérieure « M » est erroné. Les signes se prononcent « UM-BA-LA » et « KU-MA-LA », et non « UM-A-LA » et « KU-MA-LA ». Il n'y a aucune raison pour que la lettre « B » disparaisse lorsque le signe est prononcé à voix haute.

Sur le plan conceptuel, il n'y a aucun lien entre les signes puisque ni l'un ni l'autre n'a de sens particulier.

[47] Je le répète, je ne vois aucune raison de dire les choses autrement.

#### Conclusion concernant la probabilité de confusion

[48] Comme je l'ai mentionné, il s'agit de déterminer si un consommateur, qui a un souvenir général et précis de la marque de l'Opposante, serait susceptible, en voyant la Marque, de croire que les marchandises liées à la marque viennent d'une source commune.



[49] Compte tenu de mon analyse ci-dessus, et en particulier des différences qui existent entre les marques de commerce des parties, je conclus que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre les marques en litige. Comme nous le rappelle le juge Rothstein dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* 2011 CSC 27, par 49 :

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur 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 par. 6(5) [...] Comme le souligne le professeur Vaver, si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...]

[50] Bien que l'Opposante ait prouvé l'emploi de sa marque de commerce KUMALA au Canada, je ne puis conclure que le caractère distinctif acquis par suite de cet emploi est suffisant pour l'emporter sur la prépondérance des probabilités qui favorise la Requérante dans la présente affaire.

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

#### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a)

[52] L'Opposante a fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, compte tenu des dispositions de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, étant donné qu'à la date de la production de la demande de la Requérante, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce KUMALA de l'Opposante, laquelle avait été utilisée ou révélée antérieurement au Canada par l'Opposante et par son prédécesseur en titre depuis au moins 2002.

[53] La partie opposante satisfait à son fardeau de preuve relativement à un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) si elle démontre qu'à la date de la production de la demande de la partie requérante, sa marque de commerce avait été antérieurement employée au Canada et

qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date à laquelle la demande de la partie requérante a été annoncée [paragraphe 16(5) de la Loi]. L'Opposante s'est acquittée de ce fardeau. Cependant, étant donné que la différence entre les dates pertinentes n'influence pas de manière substantielle l'analyse que j'ai faite ci-dessus du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) est également rejeté.

### Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[54] L'Opposante a soutenu que la Marque n'est pas distinctive, étant donné qu'elle ne distingue pas véritablement les Marchandises de la Requérante des marchandises d'autres propriétaires, y compris l'Opposante, ni n'est adaptée à les distinguer ainsi.

[55] La partie opposante satisfait à son fardeau de preuve initial relativement au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif si la réputation de sa marque de commerce est assez importante, significative ou suffisante pour annuler le caractère distinctif de la marque qui a fait l'objet de la demande [voir *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)]. L'Opposante s'est acquittée de ce fardeau. Cependant, étant donné que la différence entre les dates pertinentes n'influence pas de manière substantielle l'analyse que j'ai faite du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également rejeté.

### Décision

[56] Compte tenu de ce qui précède et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Édith Malo, LL.B.