



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

Référence : 2014 COMC 254
Date de la décision : 2014-11-20
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Underberg KG et Underberg
AG à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,453,350 pour la
marque de commerce ZUBRÓWKA au nom
de CEDC International Sp. Z o.o.**

Aperçu

[1] Przedsiębiorstwo « Polmos » Białystok Spółka Akcyjna (maintenant CEDC International Sp. Z o. O. (CEDC) à la suite d'une fusion) a produit une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce ZUBRÓWKA (la Marque) pour emploi en liaison avec des boissons alcoolisées, nommément de la vodka (les Marchandises). Sous cette marque, elle vend de la vodka à l'herbe *hierochloe odorate*, qui pousse en Pologne orientale, obtenue par infusion. CEDC soutient que le nom ZUBRÓWKA vient du mot *zubr*, qui désigne en polonais le bison qui se nourrit de cette herbe. CEDC détient des enregistrements canadiens pour une série de marques figuratives, notamment une illustration d'un bison et le mot ZUBRÓWKA, et détient près de 60 enregistrements relatifs à cette marque dans le monde entier.

[2] Underberg KG et Underberg AG (appelées collectivement l'Opposante) soutiennent que la marque de commerce ZUBRÓWKA est générique et qu'elle constitue le nom de la vodka aromatisée à l'herbe aux bisons et que, à ce titre, elle ne peut être

enregistrée. Selon la preuve de l'Opposante, zubrówka signifie herbe aux bisons, et celle-ci constitue un ingrédient essentiel de la vodka zubrówka.

[3] Une marque de commerce ne peut être enregistrée si elle constitue le nom des marchandises dans une langue. Pour les motifs qui suivent, j'estime que la Marque est également le nom des Marchandises en polonais. Par conséquent, l'opposition est accueillie et la demande est repoussée.

Historique du dossier

[4] Le 28 septembre 2009, Przedsiębiorstwo Polmos Białystok Spółka Akcyjna (la Requérante ou « Polmos Białystok ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ZUBRÓWKA, fondée sur l'emploi au Canada depuis novembre 2000 en liaison avec des boissons alcoolisées, notamment de la vodka. Polmos Białystok a, par la suite, fusionné avec CEDC et a adopté son nom.

[5] La demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 5 mai 2010, et l'Opposante s'y est opposée le 5 octobre 2010. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[6] La preuve de l'Opposante se compose des affidavits de Frank Barwinski, de Karen Thompson et de Patti A Terry. La preuve de la Requérante se compose de l'affidavit de Richard Roberts et de copies certifiées de diverses marques de commerce. Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit des copies certifiées de l'historique de l'instruction de demandes relatives à différentes marques de commerce composées de ZUBRÓWKA ou renfermant cet élément ou une variante.

[7] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue le 23 juillet 2014.

Motifs d'opposition

[8] La déclaration d'opposition allègue que ZUBRÓWKA est reconnu comme étant le nom de la vodka aromatisée à l'herbe aux bisons. L'Opposante invoque les motifs d'opposition suivants :

- (a) la demande n'est pas conforme à l'article 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), parce que la Requérente n'avait pas employé la Marque comme marque de commerce depuis novembre 2000;
- (b) la demande n'est pas conforme à l'article 30*i*) de la Loi, parce que la Requérente ne pouvait pas être convaincue qu'elle a droit ou avait droit d'employer la Marque, comme celle-ci est reconnue comme étant le nom des produits, à savoir de la vodka à l'herbe aux bisons;
- (c) la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle donne une description claire des boissons alcoolisées, soit de la vodka aromatisée à l'herbe aux bisons;
- (d) la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'il s'agit du nom des marchandises en polonais et dans d'autres langues slaves, à savoir de la vodka aromatisée à l'herbe aux bisons;
- (e) la Marque n'est pas enregistrable, parce que les articles 12(1)*e*) et 10 de la Loi l'interdisent;
- (f) la Requérente n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque, parce que la ressemblance est trop grande avec une marque qui, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité et/ou le lieu d'origine d'une vodka, à savoir de la vodka aromatisée à l'herbe aux bisons;

(g) la Marque n'est pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi, parce qu'elle ne peut distinguer ni n'est adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises de l'Opposante, à savoir de la vodka aromatisée à l'herbe aux bisons vendue en liaison avec le mot générique ZUBRÓWKA ou ZUBROVKA.

Résumé de la preuve

Preuve de l'Opposante

[9] M. Barwinski est un dirigeant de Underberg KG. M. Barwinski donne des renseignements sur la zubrówka distribuée par l'Opposante sous la marque de commerce GRASOVKA (affidavit de M. Barwinski, para. 9-11). M. Barwinski explique que le terme zubrówka est une appellation générique ou le nom d'un type de vodka à l'herbe aux bisons qui remonte au 16^e siècle (affidavit de M. Barwinski, para. 12). Il explique également que ce mot vient du mot polonais zubrówka, désignant l'herbe aux bisons qui pousse dans la région de Bialowieża, en Pologne orientale. Cette herbe constitue la nourriture préférée du żubr (le mot polonais pour bison) (affidavit de M. Barwinski, para. 12). M. Barwinski fournit des éléments de preuve, notamment ce qui suit : des exemples d'emploi du mot zubrówka (ou zubrovka) par de nombreux producteurs de vodka à l'herbe aux bisons (Pièce 7), des documents de référence définissant le mot zubrówka (para. 30-59; Pièces 16-42) et des déclarations de la Requérante à propos de son produit ZUBRÓWKA (para. 23-28; Pièces 13-15).

[10] M^{me} Terry est une enquêteuse privée (affidavit de M^{me} Terry, para. 1). Elle joint les résultats de recherches effectuées sur Internet de pages canadiennes renfermant ZUBROWKA ou ZUBROVKA (Pièces A et B). Elle joint également des imprimés sélectionnés des résultats, notamment des listes de produits, des menus et des articles (affidavit de M^{me} Terry, Pièces C1-C11).

[11] M^{me} Thompson, une chercheuse en marques de commerce employée par l'agent de l'Opposante, joint des recherches effectuées dans la Base de données sur les marques

de commerce canadiennes pour trouver des marques de commerce composées des termes ZUBRÓWKA ou ZUBROVKA ou renfermant ces termes.

[12] Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit des copies certifiées de l'historique relatif à l'instruction des demandes n^{os} 1,113,272, 1,050,743, 1,289,267, 1,327,578 et 1,477,613.

Preuve de la Requérente

[13] M. Roberts est le vice-président Amériques/Asie de la Requérente. Il est employé par CEDC depuis 2005 (affidavit de M. Roberts, para. 1-2). Au cours des dix dernières années, CEDC a acquis Polmos Bialystok (affidavit de M. Roberts, para. 5). M. Roberts explique que Polmos Bialystok (aujourd'hui CEDC) était et demeure la productrice polonaise exclusive de la vodka de marque ŻUBRÓWKA, et qu'elle a acquis le droit exclusif d'employer le nom ŻUBRÓWKA au cours du processus de privatisation qui a suivi la fragmentation du monopole des spiritueux, en place jusqu'à la fin du communisme en Pologne (affidavit de M. Roberts, para. 5). M. Roberts fournit également la preuve que la vodka de marque ŻUBRÓWKA est vendue à travers le Canada (affidavit de M. Roberts, para. 12-23; Pièces D-G).

Questions préliminaires relatives à la preuve

Témoignage d'opinion

[14] La Requérente soutient que, pour être considéré un expert et pouvoir présenter un témoignage d'opinion, un témoin doit être indépendant et, en conséquence, que l'affidavit de M. Barwinski doit être écarté. Comme M. Barwinski est un représentant de l'Opposante, il n'est pas indépendant, et le témoignage d'opinion qu'il a présenté a été écarté [voir *Black Entertainment Television, Inc c CTV Limited* (2008), 66 CPR (4th) 274, p. 282 (COMC)]. Cependant, la preuve documentaire de M. Barwinski, comprenant des définitions du dictionnaire, des imprimés de sites Web et des documents présentés à des autorités gouvernementales ou obtenus de celles-ci, n'est, à ce titre, pas inadmissible.

Traductions non certifiées conformes

[15] Plusieurs pièces en langue étrangère accompagnées d'une traduction en anglais sont jointes à l'affidavit de M. Barwinski. Les traductions qui accompagnent ces pièces ne sont pas certifiées conformes. La Requérante soutient que les pièces qui ne sont pas accompagnées d'une traduction certifiée conforme sont inadmissibles.

[16] Je conviens que les pièces qui sont dans une langue autre que le français ou l'anglais et qui ne sont pas accompagnées d'une traduction certifiée conforme sont inadmissibles. Cette conclusion est conforme à l'article 68(1) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, qui énoncent que « ...tout document dont les présentes règles exigent le dépôt dans le cadre d'une instance est rédigé en français ou en anglais, ou est accompagné d'une traduction française ou anglaise et d'un affidavit attestant la fidélité de la traduction » [voir aussi *Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda c Vina Leyda Limitada* (2007), 62 CPR (4th) 128 (COMC)]. Par conséquent, les pièces jointes à l'affidavit de M. Barwinski présentées sans traduction anglaise ou française certifiée conforme par un traducteur ont été écartées, notamment, par exemple, ce qui suit : des publicités imprimées (Pièce 14), des documents de référence (Pièces 16, 19 et 20), des extraits de livres spécialisés (Pièces 22-25), des décisions (Pièces 55, 56, 58, 59-60), des enregistrements de marque de commerce (Pièces 63-64) et des lettres (Pièces 66 et 67).

L'emploi doit être occupé au moment pertinent

[17] À l'audience, l'Opposante a fait valoir que, comme M. Roberts n'est employé par CEDC que depuis 2005, il ne peut offrir une connaissance personnelle directe de l'emploi de la Marque par Polmos Bialystok depuis la date de premier emploi revendiquée dans cette demande, soit novembre 2000. L'Opposante soutient que je devrais, par conséquent, accorder à l'affidavit de M. Roberts une importance réduite.

[18] J'accorderai une importance réduite aux parties non corroborées de l'affidavit de M. Roberts qui abordent des faits pertinents antérieurs à l'embauche de M. Roberts pour lesquels M. Roberts ne donne pas la source de l'information. Cependant, compte tenu de son poste, il apparaît vraisemblable que M. Roberts aurait eu accès aux documents

d'entreprise de CEDC/Polmos Bialystok mentionnés dans son affidavit, et il n'y a, par conséquent, pas lieu d'accorder à ces documents, où à la preuve qu'ils appuient, une importance réduite.

Fardeaux de preuve

[19] Avant de me pencher sur les allégations figurant dans la déclaration d'opposition, j'exposerai en premier lieu certaines exigences techniques relatives i) au fardeau ultime imposé à un requérant pour établir sa preuve et ii) au fardeau de preuve initial imposé à un opposant au soutien des allégations figurant dans la déclaration d'opposition.

[20] En ce qui concerne le point i) susmentionné, c'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées par un opposant dans la déclaration d'opposition. Le fait qu'un fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant. En ce qui a trait au point ii) susmentionné, conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposant doit aussi s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels il appuie ses allégations formulées dans la déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited*, (1990) 30 CPR (3d) 293, p. 298 (CF 1^{re} inst.). La présence d'un fardeau de preuve imposé à un opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que la question soit considérée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ladite question.

Dates pertinentes

[21] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- article 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475];
- articles 38(2)b)/12(1)b) – la date de production de la demande [*Fiesta Barbeques Ltd c General Housewares Corp* (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF)];

- articles 38(2)b)/12(1)c) – la date de ma décision [*Ottawa Athletic Club Inc (Ottawa Athletic Club) c Athletic Club Group Inc*, 2014 CF 672, para. 230];
- articles 38(2)b)/12(1)e) et 10 – la date de ma décision [*Assoc. olympique canadienne c Olympus Optical Co* (1991), 38 CPR (3d) 1 (CAF)];
- article 38(2)c)/article 16 – la date de premier emploi alléguée;
- article 38(2)d)/article 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317, p. 324 (CF)].

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[22] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) est libellé comme suit :

[TRADUCTION]

En vertu de l'article 38(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi. En vertu de l'article 30b), la requérante n'a pas employé le mot ZUBRÒWKA comme marque de commerce depuis la date de premier emploi revendiquée, à savoir novembre 2000.

Il n'y a aucune preuve à l'appui d'une allégation que la Requérente n'a pas employé la Marque depuis novembre 2000. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

[23] L'Opposante n'a présenté aucune preuve à l'appui de cette allégation. Elle a plutôt soutenu, autant dans son plaidoyer écrit que dans ses observations orales, que la Requérente a revendiqué de façon erronée une date de premier emploi beaucoup plus tardive que la date de premier emploi réelle et que la Requérente n'a pas nommé de prédécesseur en titre, en violation de l'article 30b) de la Loi. Comme ces arguments ne font pas partie de ce que l'Opposante a allégué dans sa déclaration d'opposition, je ne peux en tenir compte.

[24] La Cour fédérale a indiqué qu'une opposition ne devrait être appréciée qu'à la lumière des motifs d'opposition invoqués. Lorsqu'un opposant allègue que la demande

n'est pas conforme à un article de la Loi en s'appuyant sur des circonstances particulières, il n'est pas permis de la rejeter au motif qu'elle n'est pas conforme à cet article de la Loi pour des motifs autres que ceux qui ont été invoqués [voir *Massif Inc c Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc* (2011), 95 CPR (4th) 249 (CF), para. 27-29 et *Procter & Gamble Inc c Colgate-Palmolive Canada Inc*, 2010 CF 231 (CanLII), 364 FTR 288, para. 26]. Si l'Opposante voulait se fonder sur de tels arguments, elle aurait pu demander l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition en tout temps au cours de cette procédure.

[25] En tout état de cause, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard du motif fondé sur l'article 30*b*) en invoquant le fait que la Requérante n'a pas nommé de prédécesseur en titre ou a revendiqué une date postérieure à la date de premier emploi réelle pour les motifs qui suivent :

Aucun prédécesseur en titre présenté dans la demande

[26] La copie certifiée de la demande n° 1,113,272 indique que la Requérante a antérieurement produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ZUBROWKA le 27 août 2001, revendiquant l'emploi depuis 1966 par la Requérante et son prédécesseur en titre, Przedsibiorstwo Handlu Zagranicznego « AGROS » (Agros). L'Opposante soutient que cette demande constitue la preuve que la Requérante n'a pas nommé correctement tous les prédécesseurs en titre dans la demande en l'espèce.

[27] Le fait que la demande n° 1,113,272 a revendiqué un prédécesseur en titre ne permet pas nécessairement de conclure que le prédécesseur Agros était l'entité qui a employé la marque entre la date revendiquée dans la demande en l'espèce (novembre 2000) et la date de sa production (28 septembre 2009). L'allégation de l'Opposante repose plutôt sur l'hypothèse selon laquelle le fait qu'Agros a été nommée dans la demande n° 1,113,272 signifie qu'elle a employé la marque de commerce ZUBROWKA entre novembre 2000 et le 27 août 2001 (la date de production de la demande n° 1,113,272). En l'absence d'autres éléments de preuve à l'appui de cette hypothèse, la preuve de l'Opposante n'aurait pas été suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de cette allégation.

La date de premier emploi revendiquée est postérieure au début de l'emploi

[28] En ce qui concerne les observations de l'Opposante à l'effet que la Requérante a revendiqué de façon erronée une date de premier emploi postérieure à la date de premier emploi réelle, la décision du juge Cattanach dans l'affaire *Marineland Inc c Marine Wonderland & Animal Park Ltd*, (1974) 16 CPR (2d) 97, p. 106 (CF 1^{re} inst.) consacre le principe selon lequel un requérant qui a employé sa marque de commerce avant la production de sa demande peut, par grand excès de prudence, revendiquer une date postérieure à la date réelle de premier emploi. Par conséquent, on ne peut pas dire qu'une demande qui présente une telle revendication n'est pas conforme à l'article 30*b*) de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[29] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30*i*) de la Loi, un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) ne devrait être accueilli que dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155] ou lorsqu'il existe une preuve *prima facie* de non-conformité à une loi fédérale [*Interactiv Design Pty Ltd c Grafton-Fraser Inc* (1998), 87 CPR (3d) 537 (COMC), p. 542-543]. Comme la déclaration requise est incluse dans la demande et comme il n'y a aucune preuve de mauvaise foi ni autre circonstance exceptionnelle, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[30] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive, compte tenu de son propre emploi du terme générique ZUBRÓWKA ou ZUBROVKA. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer que, en date du 5 octobre 2010, soit la date de production de la déclaration d'opposition, elle avait employé ces termes au Canada de sorte que la Marque ne pouvait distinguer les Marchandises de la Requérante. Comme aucune preuve n'a été produite à ce sujet, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)c)

[31] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)c) de la Loi, parce qu'il s'agit du nom des Marchandises en polonais et dans d'autres langues slaves. L'article 12(1)c) interdit l'enregistrement d'une marque de commerce qui constitue le nom des marchandises dans une langue.

[32] Le test à appliquer pour déterminer si une marque contrevient à l'article 12(1)c) consiste à se demander si la marque dans son ensemble constitue manifestement le nom des marchandises dans une langue à la première impression de l'utilisateur moyen [*ITV Technologies, Inc c WIC Television Ltd* (2003), 29 CPR (4th) 182 (CF), para. 81, confirmée par 38 CPR (4th) 481 (CAF)]. Pour être interdite en vertu des dispositions de l'article 12(1)c), la Marque ne doit pas être reconnue à l'échelle d'un pays ou universellement comme étant le nom des marchandises dans une langue donnée [voir *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd c Andres Wines Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 252 (COMC)] ou être constituée principalement du nom des marchandises [voir *Saputo Dairy Products Canada GP c Grande Cheese Co* (2011), 98 CPR (4th) 459 (COMC), para. 30].

[33] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial, l'Opposante doit présenter une preuve suffisante à l'appui de son allégation que la Marque constitue le nom des Marchandises en polonais ou dans une autre langue slave. La preuve de M. Barwinski décrite ci-après est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve.

- (a) L'*Oxford English Dictionary (OED)* énonce que « *zubrówka* » est l'équivalent polonais de *zubrowka*, qui se définit comme une [TRADUCTION] « vodka aromatisée avec des brins d'*Hierochloe australis*, une espèce d'hierochloé odorante d'Europe centrale et d'Europe de l'Est ». Il semble que ce mot ait été ajouté au dictionnaire en 1993 et en ligne en mars 2011 (affidavit de M. Barwinski, para. 31, Pièce 17).
- (b) M. Barwinski fournit la preuve que la Requérante elle-même semble avoir fait valoir que ZUBROWKA constitue le nom des marchandises.

Dans le dossier n° B384422 de l'OHMI se rapportant à une opposition produite à l'encontre de la demande de Polmos Bialystok relative à la marque ZUBROWKA fondée sur des enregistrements antérieurs de marques figuratives, notamment ZUBROVKA de Spirits International N.V., la réponse écrite de Polmos Bialystok datée du 25 février 2002 (affidavit de M. Barwinski, para. 26-27, Pièce 15) présente les observations suivantes :

[TRADUCTION]

...

En outre, les éléments communs aux deux marques, le terme ZUBROVKA/ZUBROWKA et les illustrations du bison, ne sont pas distinctifs, compte tenu du genre de produits qui sont protégés par ces marques. En effet, ZUBROWKA est un type particulier de vodka produite en Pologne qui contient une herbe odorante <<Hierchloe>>... Ce type d'herbe pousse dans la forêt de Bialowieza où habite le bison d'Europe (<<zubr>> en polonais). Ainsi, le nom de la vodka vient en partie du mot bison en polonais.

Le fait que les marques en cause partagent le terme commun ZUBROWKA/ZUBROVKA et qu'elles présentent l'illustration d'un bison n'est par conséquent pas une coïncidence. Il démontre plutôt le caractère descriptif du terme ZUBROWKA et de l'emploi du bison en lien avec ce genre particulier de vodka.

- (c) L'encyclopédie en ligne *Encyclopaedia Britannica* énonce ce qui suit [TRADUCTION] : « Les vodkas sont parfois aromatisées. La Zubrówka, de couleur jaunâtre, très parfumée et au goût quelque peu amer, est produite en introduisant dans la vodka plusieurs brins de Zubrówka, ou herbe aux bisons. D'autres vodkas aromatisées sont fabriquées à partir d'ingrédients tels que l'écorce de citron, les petits fruits, les grains de poivre et le cumin des prés » (affidavit de M. Barwinski, para. 32, Pièce 18).
- (d) Le magazine *CLASS – The Magazine of Bar Culture* (septembre 2001) renferme la définition suivante [TRADUCTION] : « Zubrówka ... est une

vodka polonaise et russe aromatisée à l'herbe *Hierchloe Odorata* »
(affidavit de M. Barwinski, para. 41, Pièce 26).

- (e) L'*Encyclopédie des vins & des alcools de tous les pays* (publiée en 1967) définit « Żubrowka » comme un type de vodka polonais (affidavit de M Barwinski, para. 36, Pièce 21).

La Requérante soutient que la preuve de M. Barwinski constitue en grande partie du oui-dire. Cependant, comme l'Opposante a contesté l'enregistrabilité de la Marque en invoquant l'article 12(1)c), je considère nécessaire que l'Opposante produise une telle preuve et, en outre, j'estime que cette preuve est fiable, puisqu'elle provient principalement d'ouvrages de référence ou est attribuable à la Requérante et puisque la Requérante, étant partie en l'espèce, a eu l'occasion d'y répondre ou de la réfuter [voir, par exemple, *Blistex Inc c Smiths Medical ASD, Inc*, 2012 COMC 184, para. 17].

[34] La Requérante soutient dans son plaidoyer écrit que, si le registraire conclut que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante a présenté une preuve concluante que la Marque ne constitue pas le nom des Marchandises (plaidoyer écrit de la Requérante, para. 89). M. Roberts fournit la preuve suivante :

- la Requérante est propriétaire de près de 60 marques de commerce liées au mot ŻUBRÓWKA à l'échelle internationale (affidavit de M. Roberts, para. 24);
- le dictionnaire Oxford anglais-polonais traduit ŻUBRÓWKA comme suit [TRADUCTION] : (1) Bot. hierochloé odorante *U*; (2) (vodka) vodka de marque Bison Brand Vodka^{MD} (affidavit de M. Roberts, Pièce A);
- des décisions du Bureau polonais des brevets selon lesquelles ŻUBRÓWKA est une marque de commerce déposée de la Requérante et ne constitue pas le nom des marchandises elles-mêmes (affidavit de M. Roberts, para. 26-27; Pièces J-K);
- le fait que le gouvernement polonais a obtenu une indication géographique pour de la vodka aromatisée à l'herbe aux bisons qui n'emploie pas le mot ŻUBRÓWKA (affidavit de M. Roberts, para. 29).

[35] Ces observations ne suffisent pas à démontrer que ZUBRÓWKA ne constitue pas le nom des Marchandises en polonais. Bien que les décisions des autorités en matière de marques de commerce constituent une preuve admissible, elles ne sont pas nécessairement convaincantes. De plus, la réglementation sur les marques de commerce à l'étranger ne coïncide pas avec le droit des marques de commerce au Canada, pas plus qu'elle ne témoigne nécessairement des exigences particulières de l'article 12(1)c) de la Loi. Enfin, le fait que le gouvernement polonais et le dictionnaire Oxford polonais-anglais sont d'avis que ZUBRÓWKA est une marque n'empêche pas cette dernière d'être également un mot générique en polonais.

[36] Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je conclus que la Requérante n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne constitue pas le nom des Marchandises en polonais. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)c) de la Loi est accueilli.

Article 12(1)b) de la Loi

[37] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable au titre de l'article 12(1)b) de la Loi. L'article 12(1)b) interdit l'enregistrement d'une marque de commerce qui donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer.

[38] L'Opposante soutient que la Marque sera perçue par le consommateur moyen des marchandises comme donnant une description claire de boissons alcoolisées, à savoir de la [TRADUCTION] « vodka aromatisée à l'herbe aux bisons ». À l'opposé, la Requérante fait valoir qu'il n'existe aucune preuve que la marque ZUBRÓWKA revêt une signification pour le consommateur ordinaire de la boisson alcoolisée au Canada autre qu'une marque de la Requérante. La Requérante soutient également que, même si la Marque ZUBRÓWKA a une signification en langue anglaise ou française, cette signification n'atteint pas le degré où elle [TRADUCTION] « donne une description claire » et ne serait pas évidente pour le consommateur moyen.

[39] En ce qui concerne ce motif, c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau de démontrer que la Marque est enregistrable. L'Opposante a, toutefois, le fardeau initial de présenter une preuve suffisante à l'appui de son allégation que la Marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises. De plus, l'article 12(1)b) interdit l'enregistrement des mots qui donnent une description claire ou donnent une description fausse et trompeuse seulement en langue française ou anglaise [*Havana Rum & Liquors, SA c Ron Matusalem & Matusa of Florida Inc* (2011), 93 CPR (4th) 303 (COMC), para. 22].

[40] Dans ses observations, l'Opposante s'appuie en partie sur une définition du dictionnaire tirée de l'*OED* comme preuve que la Marque donne une description claire des marchandises en langue anglaise. L'*OED* définit le mot « zubrojka » comme une [TRADUCTION] « vodka aromatisée avec des brins d'*Hierochloe australis*, une espèce d'hierochloé odorante d'Europe centrale et d'Europe de l'Est » et donne comme étymologie le mot polonais żubrówka (affidavit de M. Barwinski, Pièce 17). Malgré le fait que zubrojka apparaît dans le dictionnaire *OED*, j'estime que la Marque ne constitue pas un mot anglais ou français. En premier lieu, le mot présenté dans l'*OED* a une graphie différente de celle de la Marque. La présence du « ó » dans la Marque de la Requérante est significative, car ce caractère ne fait pas partie de l'alphabet ni en langue anglaise ni en langue française et indiquerait au consommateur moyen que la Marque constitue un mot étranger, et non un mot anglais ou français. Comme j'ai conclu que la Marque n'est ni en langue anglaise ni en langue française, ce motif d'opposition est rejeté.

[41] Si j'avais conclu que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, j'aurais également conclu que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne donne pas une description claire. Compte tenu des observations présentées par la Requérante à l'OHMI, de la présence du mot zubrojka dans le dictionnaire *OED* et des extraits du magazine *Class Magazine* et de l'*Encyclopédie des vins & alcools*, tous antérieurs à la date pertinente (affidavit de M. Barwinski, Pièces 15, 17, 21, 26), la preuve et les observations de la Requérante sont insuffisantes pour me permettre de conclure, selon la prépondérance des

probabilités, que la Marque ne donne pas une description claire de la vodka aromatisée à l'herbe aux bisons.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 10

[42] L'Opposante allègue pour deux de ses motifs d'opposition que la Marque n'est pas enregistrable parce que, en vertu de l'article 10 de la Loi, la Marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité ou le lieu d'origine des Marchandises. L'article 12(1)e) énonce qu'une marque de commerce est enregistrable si son adoption n'est pas interdite par l'article 9 ou 10. Si l'Opposante allègue également que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement au motif que la demande n'est pas conforme à l'article 10, j'estime que ce motif d'opposition n'est pas valable.

[43] L'article 10 de la Loi énonce ce qui suit :

Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne peut l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre. (Je souligne.)

L'interdiction prévue à l'article 10 de la Loi exige que la marque en question ait été employée couramment au Canada comme désignant un aspect des marchandises ou services qui font l'objet de la marque et qu'elle soit ainsi devenue reconnue (*ITV Technologies, précité*, para. 88). Si la Cour d'appel fédérale a conclu que la date pertinente qui s'applique à un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)e) est la date de la décision (*Assoc. olympique canadienne c Olympus Optical, précité*), on a fait valoir que la date pertinente qui s'applique lorsque l'article 10 est invoqué devrait être la date de premier emploi revendiquée [voir, par exemple, *Producteurs Laitiers du Canada c Republic of Cyprus (Ministry of Commerce, Industry & Tourism) 2011 CAF 201*, para. 10-16].

[44] Que ce soit à la date de premier emploi revendiquée, soit novembre 2000, ou à la date de ma décision, la preuve de l'Opposante n'est pas suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de démontrer que la Marque est devenue reconnue comme désignant que les Marchandises sont aromatisées à l'herbe aux bisons au Canada. Si la preuve de l'Opposante comporte des exemples d'emploi de la Marque pour décrire un genre de vodka dans un glossaire et un menu (affidavit de M^{me} Terry, Pièce C1, 10), elle renferme également plusieurs exemples dans lesquels elle figure comme une marque dans diverses listes de produits et bases de données (affidavit de M^{me} Terry, Pièces C3-C4, C8). Compte tenu de la preuve incohérente présentée dans l'affidavit de M^{me} Terry, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer que la Marque est devenue reconnue comme désignant un genre de vodka en raison d'une pratique commerciale ordinaire. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur les articles 12(1)e) et 10 est rejeté.

DÉCISION

[45] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.