

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda et Vicente
Izquierdo Menéndez à la demande
numéro 1098023 produite par Vina Leyda
Limitada en vue de l'enregistrement de la
marque LEYDA**

I Les actes de procédure

Le 4 avril 2001, Vina Leyda Limitada (la « requérante ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce LEYDA (la « marque ») fondée sur l'emploi projeté en liaison avec des vins (les « marchandises »). La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 20 novembre 2002 aux fins de la procédure d'opposition.

Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda et Vicente Izquierdo Menéndez (l'« opposante ») a produit une déclaration d'opposition le 20 décembre 2002 qui a été transmise à la requérante par le registraire le 7 janvier 2003. Le 26 juin 2003, la requérante a répondu avec une contre-déclaration niant essentiellement les allégations de la déclaration d'opposition.

L'opposante a produit les affidavits de Mme Maria Paulina Bardon Calvo et Mme Elise Fournier à titre de preuve alors que la requérante a produit les affidavits de M. Gustavo Llona Tagle et M. Jack Segal.

Aucune des deux parties n'a produit d'observations écrites, mais elles étaient représentées lors de l'audience.

II Les motifs d'opposition

Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante a invoqué les motifs d'opposition suivants :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), étant donné que :
 - a) la requérante, à la date à laquelle elle a produit sa demande, employait déjà la marque au Canada;
 - b) subsidiairement ou cumulativement, la requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la marque au Canada ou l'a abandonnée en n'en faisant pas un usage continu;
 - c) c'est à tort que la requérante s'est estimée fondée à utiliser la marque au Canada à la lumière des faits invoqués ci-dessous, de ses activités commerciales ainsi que de son intervention dans un amendement au décret n° 464 du Chili afin que VALLE DE LEYDA et LEYDA bénéficient d'une appellation d'origine.
2. La marque n'est pas enregistrable conformément aux dispositions des alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*b*) et *e*) de la Loi étant donné que :
 - a) la marque, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue anglaise ou française, de la nature ou de la qualité des

- marchandises, ou des conditions de leur production, ou de leur lieu d'origine, nommément la Valle de Leyda (Leyda Valley) ou Leyda au Chili et, à cet égard, Leyda est une dénomination géographique ou une indication de la source des vins chiliens;
- b) la marque est une marque dont l'article 10 de la Loi interdit l'adoption parce que le terme LEYDA, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenu reconnu au Canada comme désignant un vin chilien de la Valle de Leyda;
- 4) Conformément à l'alinéa 38(2)d), la marque de la requérante n'est pas distinctive des marchandises de la requérante compte tenu de l'article 2 de la Loi étant donné que :
- a. la marque ne distingue pas véritablement les marchandises de la requérante des vins d'autres personnes incluant l'opposante et n'est pas non plus adaptée à les distinguer;
- b. en raison du transfert de la marque, deux entités ou plus ont continué à détenir des droits d'utilisation de la marque, et ces droits ont été exercés simultanément par ces entités à l'encontre des dispositions du paragraphe 48(2) de la Loi;
- c. la marque est employée hors de l'étendue de la protection régissant l'emploi par licence d'une marque de commerce au sens de l'article 50 de la Loi.

Je n'ai pas reproduit le troisième motif d'opposition tel qu'établi dans la déclaration d'opposition de l'opposante puisque le paragraphe d'introduction de l'article 16 de la Loi n'offre aucun

fondement à un motif d'opposition contestant l'enregistrabilité d'une marque de commerce ou invoquant la non-conformité de la demande aux exigences de l'article 30. Le motif d'opposition défini à l'article 16 est connu sous le nom du motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement et ne peut être soutenu que si les conditions énumérées aux alinéas *a)*, *b)* ou *c)* des paragraphes 16 (1), (2) ou (3) sont réunies. L'opposante n'a allégué aucun fait concernant ces conditions et par conséquent, j'estime que le troisième motif d'opposition est erroné en droit.

III Analyse des différents motifs d'opposition

La requérante a le fardeau d'établir que sa demande satisfait aux dispositions de la Loi, mais l'opposante a toutefois le fardeau initial d'établir les faits au soutien de chacun des motifs d'opposition. Une fois ce fardeau initial acquitté, la requérante doit encore prouver, selon la prépondérance de la preuve, que les motifs particuliers d'opposition ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330; *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293, et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

L'opposante n'a produit aucune preuve pour appuyer les motifs d'opposition décrits aux paragraphes 1 a), b), c), 4b) et c) ci-dessus. Par conséquent, ils sont rejetés puisque l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de preuve.

i) Enregistrabilité

Depuis que la Cour fédérale a rendu sa décision dans l'affaire *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60, le registraire a adopté comme date pertinente la date de production de la demande lorsqu'il examine la question du caractère enregistrable d'une marque de commerce conformément à l'alinéa 12(1)*b* de la Loi. [Voir *Zorti Investments Inc. c. Party City Corporation* (2004), 36 C.P.R. (4th) 90; *Havana Club Holdings S.A. c. Bacardi & Company Limited*, (2004) 35 C.P.R. (4th) 541.]

Il n'y a aucun doute que la preuve produite par les deux parties montre que Leyda ou Valle de Leyda représente une région du Chili. Le point sur lequel les parties ne s'entendent, donc l'objet de la présente opposition, est le critère applicable en vertu de l'alinéa 12(1)*b* pour décider si la marque est une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises. La requérante prétend que le registraire doit déterminer si, à la première impression, le consommateur canadien moyen pourrait voir la marque comme le lieu d'origine des marchandises. La requérante estime que la preuve au dossier ne permet pas au registraire de conclure que Leyda, Chili est considéré par le consommateur canadien moyen comme le lieu d'origine des vins chiliens. L'opposante est d'avis qu'une fois que le consommateur a établi que la marque de commerce correspond au lieu d'origine des marchandises, la marque de commerce est une description claire au sens de l'alinéa 12(1)*b* et le motif d'opposition devrait être maintenu. La conscience de la dimension géographique d'une marque de commerce par un Canadien moyen ne s'applique que si l'ultime question vise à savoir si la marque de commerce constitue une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou services. Avant d'étudier la preuve, je dois d'abord déterminer le critère à appliquer dans ces circonstances.

Dans l'affaire *Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29 à la page 34, le juge Cattanach a énoncé :

[TRADUCTION]

Si j'avais eu la responsabilité de rendre la décision initiale, j'aurais conclu que la marque de commerce projetée n'était pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)*b*). Je crois que les mots « Once-a-Week » sont simplement informatifs, descriptifs ou généraux compte tenu qu'il s'agit d'un nettoyeur pour plancher et que ces mots ne peuvent être utilisés que pour informer des acheteurs potentiels de la fréquence à laquelle le produit devrait être utilisé.

En arrivant à cette conclusion, je retiens sans aucun doute l'argument du défendeur selon lequel il faut considérer la première impression pour décider si une marque de commerce constitue une description claire.

Ma première impression, ainsi que mon impression continue, est que les mots « Once-a-Week » ferait comprendre à un acheteur éventuel et présenterait immédiatement le nettoyeur pour plancher auquel les mots sont associés comme un produit devant être utilisé qu'une fois par semaine et qu'une application suffit pour cette période.

Le mot « claire » est utilisé à l’alinéa 12(1)*b*) de la Loi, qui interdit l’enregistrement d’une marque de commerce constituant « une description claire [...] 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 », n’est pas synonyme de « précise », mais dans ce contexte, il a plutôt le sens de « facile à comprendre, évidente ou simple ».

Pour déterminer si une marque de commerce constitue une description, il ne faut pas analyser attentivement ou avec un œil critique un mot ou des mots pour voir s’ils ont d’autres implications lorsqu’ils sont employés à l’égard de certaines marchandises; il s’agit plutôt de savoir quelle est la première impression qu’ils transmettraient dans cet emploi. (Je souligne.)

Bien que la question dans cette affaire soit de déterminer si la marque de commerce était une description claire dans la langue anglaise de la nature ou de la qualité des marchandises, le principe énoncé par le juge Cattanach est aussi applicable lorsque la question est de déterminer si la marque de commerce est une description claire du lieu d’origine des marchandises. Le mot « claire » exprime toutes les possibilités prévues à l’alinéa 12(1)*b*), notamment si la marque de commerce décrit :

- la qualité des marchandises ou services;
- la nature des marchandises ou services;
- les conditions de production des marchandises ou services;
- les personnes qui sont employées à la production des marchandises ou services; et

- le lieu d'origine des marchandises ou services.

Par conséquent, me référant à *Drackett Co*, je dois déterminer s'il est évident qu'à la première impression le consommateur canadien moyen associerait la marque au lieu d'origine des marchandises. Pour répondre à cette question, je dois étudier la preuve produite au dossier.

M. Segal est directeur général et propriétaire de Seacove Group Inc. (« Seacove ») qui se spécialise dans l'importation, la distribution et la commercialisation de vins de qualité. Tel que mentionné précédemment, le fait que Leyda soit située au Chili et qu'il s'agisse d'une région produisant du vin ne soulève aucune controverse. Il en est fait mention aux paragraphes 6, 7 et 9 de l'affidavit de M. Segal et au paragraphe 4 de l'affidavit de Mme Bardon Clavo, avocate au Chili. Aucune preuve n'a été déposée en vue de contester les allégations contenues aux paragraphes 4 à 9 de l'affidavit de M. Segal selon lesquelles Seacove commercialise des vins produits par la requérante et qu'à sa connaissance, les vins de la requérante proviennent de Leyda, Chili. Par conséquent, la marque ne peut constituer une description fautive et trompeuse.

Dans le paragraphe 8 de son affidavit, M. Segal énonce qu'en se fondant sur ses huit années d'expérience dans le domaine de la commercialisation du vin au Canada, les acheteurs et les consommateurs canadiens ne reconnaîtraient pas les termes Leyda ou Valle de Leyda comme désignant le lieu d'origine des produits du vin, mais plutôt comme une indication de marque de commerce. En l'absence d'une preuve contraire sur cette question, je pourrais être tenté de fonder ma décision sur cette déclaration, mais je ne suis pas convaincu que l'expertise de M. Segal englobe l'aptitude de se prononcer sur cette question. Au mieux, il s'agit d'une opinion

personnelle et non d'une opinion d'expert. Il indique qu'il fait affaire avec diverses régies provinciales des alcools, mais il fait expressément mention seulement de la Direction de la distribution des alcools de la Colombie-Britannique (LDB). Aucune étude de marché ni aucun sondage effectué au Canada n'a été produit au dossier afin d'appuyer une telle affirmation. D'autre part, je n'ai aucune preuve que le consommateur canadien moyen associerait la marque au lieu d'origine des marchandises.

À ce stade-ci, je limiterai mon analyse de l'affidavit de Mme Fournier aux éléments de preuve susceptibles d'étayer l'affirmation que le Canadien moyen pourrait savoir que Leyda est un endroit au Chili où des vins sont produits. Des extraits de divers sites Web dans lesquels on retrouve le terme « Leyda » associé à des vins ont été déposés. Nous n'avons aucune information à savoir si ces pages Web ont été affichées à la date pertinente ou avant, si des Canadiens les ont consultées et, dans l'affirmative, quel en est le nombre. En l'absence de cette information, les documents n'aident guère à déterminer la perception qu'a le Canadien moyen du terme « Leyda ».

Mme Fournier a aussi déposé des extraits d'une revue portant sur la production du vin au Chili et mentionnant Leyda. Toutefois, cet extrait a été publié après la date pertinente. Il en est de même pour le texte d'une conférence donnée à Londres. J'ajouterai qu'il n'y a aucune indication dans son affidavit à savoir si la conférence a été donnée à Londres, Angleterre ou à London, Canada ou tout autre endroit au Canada, mais il semble qu'elle ait été donnée en Angleterre compte tenu de quelques-unes des rubriques du texte ([TRADUCTION] « Plan stratégique du Royaume-Uni », « Première priorité du Royaume-Uni »).

Un document juridique rédigé dans une langue étrangère, probablement l'espagnol, avec une traduction en langue anglaise de quelques passages seulement du document original, décrit par le souscripteur d'affidavit comme étant une ordonnance attestant que Valle de Leyda est une appellation d'origine, est joint à son affidavit. De plus, nous ne disposons d'aucun certificat émis par un traducteur agréé attestant l'authenticité de la traduction. Pour ces raisons, je fais fi de ces documents. Quoiqu'il en soit, je ne suis pas convaincu, en l'absence d'un avis juridique, que cette ordonnance étrangère désigne Valle de Leyda comme une appellation d'origine. Il semble que l'appellation d'origine désignée dans l'ordonnance est Valle de San Antonio, qui comprend la région de Valle de Leyda. Sur cette question, je fais référence aux paragraphes 5 et 8 de l'affidavit de Mme Bardon Clavo.

Mme Bardon Clavo a joint à son affidavit des extraits d'un article publié dans une revue sur le vin après la date pertinente et nous n'avons aucune information à savoir si ce numéro a déjà été diffusé au Canada. Elle a aussi déposé des extraits de divers sites Web dont certains sont rédigés en espagnol accompagnés d'une traduction anglaise, mais mes commentaires faits précédemment à l'égard des extraits de sites Web joints à l'affidavit de Mme Fournier et du manque de certification d'un traducteur agréé s'appliquent également.

M. Gustavo Llona Tagle est, depuis janvier 2001, le directeur général de la requérante qui a été fondée en octobre 2000. En 2001, la requérante a commencé à produire des vins à l'échelle locale et, en 2002, à l'échelle internationale en liaison avec les marques de commerce LEYDA et VIÑA LEYDA.

Il a alloué les sommes d'argent utilisées par la requérante pour promouvoir les vins vendus en liaison avec la marque entre 2001 et 2004, mais il n'a fourni aucun détail pour le Canada. Il a déposé des copies d'articles parus dans diverses publications concernant le vin où il est question de vins portant la marque. Nous n'avons aucune preuve que ces revues ont été distribuées au Canada et quelques-uns de ces articles sont rédigés en espagnol.

Un tableau affichant les ventes des marchandises portant la marque réalisées par la requérante depuis 2001, et ce, par pays, a été fourni. Toutefois, les ventes au Canada n'ont commencé qu'en 2004, c'est-à-dire après la date pertinente, et n'ont totalisé que 8 000 \$.

Il a déposé des copies des enregistrements obtenus au Chili pour les marques VINA LEYDA, LEYDA VALLEY et VALLE LEYDA, mais aucune traduction anglaise ni française n'a été fournie et il en est de même pour les enregistrements obtenus dans des pays étrangers et déposés comme pièces jointes à son affidavit.

L'ensemble de la preuve au dossier ne m'amène pas à conclure que le consommateur canadien moyen pourrait, à première vue, voir la marque comme une indication du lieu d'origine des marchandises. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition décrit au paragraphe 2a) ci-dessus.

L'opposante n'a présenté aucun argument spécifique à l'audience quant aux autres motifs d'opposition, limitant ses observations orales à la question de l'enregistrabilité de la marque en vertu de l'alinéa 12(1)*b*) tel qu'exposé précédemment. En l'absence d'observations écrites et

orales, il est difficile d'évaluer le bien-fondé des motifs d'opposition décrits aux paragraphes 2b) et 4a) ci-dessus.

La preuve au dossier ne me permet de conclure que la marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue reconnue au Canada comme désignant un vin chilien de la Valle de Leyda. Même en considérant une date pertinente ultérieure, à savoir la date de ma décision [voir *Association olympique canadienne c. Allied Corp.*(1989), 28 C.P.R.(3d) 161(CAF)], la preuve au dossier n'étayerait pas un motif d'opposition fondé sur l'article 10 de la Loi. Par conséquent, je rejette également le motif d'opposition décrit au paragraphe 2b).

Finalement, le motif d'opposition tel qu'établi au paragraphe 4a) est mal fondé. Il répète simplement les termes de la Loi sans fournir aucun fait pertinent pour appuyer un tel motif d'opposition. De plus, ni la déclaration d'opposition ni la preuve ne permet à la requérante d'identifier les vins de l'opposante qui auraient été employés ou révélés au Canada de façon à ce que la marque ne soit pas distinctive. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif de la marque est aussi rejeté.

IV Conclusion

La requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, que la marque est enregistrable. Par conséquent, en ma qualité de personne déléguée par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition de l'opposante, le tout conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC) LE 2 AVRIL 2007.

Jean Carrière,

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce