

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de
Souza Cruz S.A. à la demande n° 886792
produite par Tabacalera Del Este, S.A. pour la
marque de commerce PALERMO & Dessin**

I Les actes de procédure

Le 7 août 1998, Tabacalera Del Este, S.A. (la « Requérante ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce PALERMO & Dessin, reproduite ci-après :



(la « Marque »)

La demande n° 886792 est fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec des cigarettes (les « Marchandises »). La Requérante affirme dans sa demande qu’elle a dûment enregistré la Marque en Espagne, le 20 mai 1997, et qu’elle l’a employée dans ce pays.

La demande a été publiée dans le Journal des marques de commerce du 20 octobre 1999 pour fins d’opposition.

Le 31 décembre 1999, Souza Cruz S.A. (l’« Opposante ») a produit une déclaration d’opposition qui a été transmise à la Requérante le 14 mars 2000. L’Opposante soulève les questions du caractère enregistrable de la Marque, compte tenu de la probabilité de confusion avec sa marque de commerce visée par l’enregistrement LMC 450472 (la « marque de commerce de l’Opposante »), et du droit d’obtenir l’enregistrement de la Marque, étant donné que la marque

de commerce de l'Opposante a été employée au Canada avant la date de production de la présente demande.

Par souci de commodité, je reproduis la marque de commerce de l'Opposante :



Dans une contre-déclaration produite le 14 juillet 2000, la Requérente a fait valoir que sa Marque était enregistrable au motif qu'elle ne créait aucune confusion avec la marque de commerce de l'Opposante, et qu'elle avait le droit d'en obtenir l'enregistrement.

La preuve de l'Opposante consiste en une copie certifiée conforme de l'enregistrement de marque de commerce LMC 450472 et en deux affidavits de Paul Greame Nicholson (9 et 16 février 2001). Pour sa part, la Requérente a produit les affidavits de Jose Ortiz Escauriza, Janet MacDonald, Florinda Lages, Jorge Isern et Lynda Palmer, et quatre (4) affidavits d'Etelle Boles. En contre-preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Paul Graeme Nicholson, daté du 4 novembre 2002. Le 24 février 2003, à la demande de la Requérente, le registraire a rendu une ordonnance visant le contre-interrogatoire de M. Nicholson sur son affidavit du 4 novembre 2002. Dans une lettre datée du 29 avril 2003, la Requérente a informé le registraire qu'elle retirait l'affidavit en question. Celui-ci lui a donc été remis.

La Requérente a subséquemment sollicité une ordonnance lui permettant de contre-interroger M. Nicholson sur les deux affidavits soumis en preuve conformément à l'article 41 du

Règlement. Dans une décision du 22 janvier 2004, le registraire a refusé de rendre cette ordonnance.

Aucun des auteurs des autres affidavits n'a été contre-interrogé, et les deux parties ont déposé des plaidoyers écrits. Il n'y a eu aucune audience.

II La preuve de l'Opposante

M. Nicholson atteste qu'il est le procureur autorisé de l'Opposante, une société brésilienne qui détient des intérêts commerciaux dans la fabrication, la vente et la distribution de produits du tabac. Il affirme que l'Opposante est propriétaire de la marque de commerce de l'Opposante, tel qu'il appert d'une copie certifiée conforme de l'enregistrement.

Il fait ensuite état des divers enregistrements que l'Opposante a obtenus pour sa marque de commerce dans le monde entier, ainsi que des différentes variantes de celle-ci, avec ou sans le mot « FREE ». Ces autres enregistrements étrangers n'aideront l'opposante que dans une faible mesure, ainsi que nous le verrons plus loin. J'aimerais ajouter qu'aucune de ces marques de commerce ne figure dans la déclaration d'opposition et qu'il n'y a aucune preuve de leur emploi au Canada, sauf en ce qui concerne la marque de commerce de l'Opposante.

M. Nicholson fournit ensuite les chiffres des ventes à l'exportation de cigarettes portant la marque de commerce FREE pour la période de 1991 à 1998, sans donner de chiffres pour le Canada. Je me dois de signaler à ce moment-ci que l'auteur de l'affidavit utilise une terminologie différente dans son affidavit, sans définir aucun des termes suivants : le dessin de l'étiquette FREE, les cigarettes FREE et la marque FREE. Le seul terme défini dans son affidavit est FREE & DESSIN, qui correspond à la marque de commerce de l'Opposante, illustrée précédemment. Dans ces circonstances, j'interpréterai à l'encontre de l'Opposante toute ambiguïté découlant de l'emploi de ces différents termes.

L'auteur de l'affidavit allègue que la marque de commerce de l'Opposante est employée au Canada depuis juin 1995 en liaison avec des cigarettes. Il a produit un échantillon d'emballage

de même que des factures. Il décrit ensuite le dessin de la marque de commerce de l'Opposante et le compare avec celui de la Marque pour faire valoir leurs ressemblances. Il conclut son affidavit, signé le 9 février 2001, en annexant des exemplaires d'un rapport d'expert et d'un rapport d'enquête qui ont été produits dans le cadre d'une instance judiciaire qui s'est déroulée devant un tribunal brésilien. Dans son plaidoyer écrit, la Requérante s'est opposée à la production de ces pièces, faisant valoir qu'elles constituent une preuve par ouï-dire inadmissible au motif qu'elles proviennent d'une tierce partie. Je suis d'accord avec la Requérante, et je ne tiendrai pas compte de ces documents.

Le deuxième affidavit souscrit par M. Nicholson, le 16 février 2001, porte sur les deux pièces décrites au paragraphe précédent, qui ont été exclues de la preuve. Je ne tiendrai donc pas compte de cet affidavit.

III La preuve de la Requérante

Etelle Boles et Florinda Lages sont des traductrices. Elles ont traduit de l'espagnol à l'anglais et du français à l'anglais certains documents et bandes vidéos joints à d'autres affidavits produits en preuve par la Requérante. L'affidavit de Jara consiste en la traduction de l'espagnol à l'anglais d'une décision rendue par la Haute Cour du Paraguay. Ces documents ne sont pas pertinents pour les questions soulevées dans la présente opposition, puisqu'ils se rapportent à des procédures engagées dans d'autres pays. Dans certains cas, l'État étranger n'est désigné ni dans le document traduit, ni dans les affidavits de M^{me} Boles. [Voir par exemple son affidavit du 29 octobre 2001, et les pièces qui y sont jointes.] Enfin, je remarque que, dans son plaidoyer écrit, la Requérante n'a fait aucune mention des allégations ou des documents dont il est question dans les affidavits de Boles, de Lages ou de Jara.

M. Escauriza est le directeur général de la Requérante depuis 1995. La requérante est une société qui a été constituée au Paraguay en 1994. Elle vend différentes marques de cigarettes au Paraguay et dans le monde entier. Selon M. Escauriza, elle constitue la fabricante de cigarettes la plus importante au Paraguay. M. Escauriza traite des activités internationales de la requérante, lesquelles n'ont aucune pertinence pour les questions qui doivent être tranchées dans le cadre de

la présente opposition. Aux paragraphes 8 et 9, il donne son avis sur la perception qu'ont les consommateurs de la Marque. Cette opinion ne constitue pas une preuve admissible. Elle aurait dû être intégrée à l'affidavit d'un expert. En outre, l'auteur de l'affidavit ne renvoie pas au consommateur canadien moyen, qui représenterait la norme applicable. Enfin, il dépose des extraits du registre canadien, consistant en plus de 70 demandes ou enregistrements de marques de commerce incorporant des écussons et des bandes graphiques, en liaison avec des cigarettes. Au moins 19 marques de commerce comprennent cette combinaison d'écussons et de bandes graphiques.

Aux paragraphes 14 à 20 et 32 de son affidavit, M. Nicholson expose des arguments sur la question de la confusion, qui ne constituent pas une preuve factuelle. Au paragraphe 21, M. Nicholson affirme que les marques de commerce des parties ont coexisté dans plusieurs pays du monde et qu'il ne connaît aucun cas de confusion dans ces pays.

Aux paragraphes 23 à 31 inclusivement, il renvoie à diverses décisions administratives et judiciaires étrangères, dans lesquelles la Requérante aurait obtenu gain de cause contre l'Opposante. Or, nous ne disposons d'aucune preuve du droit applicable dans ces États, de sorte que ces décisions ne sont guère utiles en l'espèce.

M^{me} MacDonald est assistante juridique au sein du cabinet des agents de la Requérante. Un des membres du cabinet lui a demandé d'effectuer une recherche dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes, CDNameSearch. Elle devait trouver tous les dessins-marques actifs portant sur des cigarettes et contenant des éléments graphiques tels que LION, SHIELD et CROWN. Elle a trouvé 45 marques de commerce actives satisfaisant à ces critères et a produit les extraits pertinents du registre.

IV Analyse des questions de droit

Il incombe à la Requérante de démontrer que sa demande satisfait aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la « Loi »). Il incombe toutefois à l'Opposante d'établir les faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition. Si l'Opposante

s'acquies de ce fardeau, la Requérente doit alors démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que ces motifs d'opposition ne doivent pas empêcher 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.]

i) *Caractère enregistrable*

La date pertinente pour l'examen de la question du caractère enregistrable de la Marque sous le régime de l'alinéa 12(1)d) de la Loi est la date de la décision du registraire. [Voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, p. 424 (C.A.F.).]

Le test en matière de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, et je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids à chacun d'eux. [Voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.), et *Gainers Inc. c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).]

Pour une analyse détaillée du test applicable en l'espèce, je renvoie à l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006) 49 C.P.R. (4th) 321.

L'Opposante s'est acquies du fardeau qui lui incombait quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi en déposant une copie certifiée conforme de l'enregistrement de sa marque de commerce.

La Marque est formée principalement du mot PALERMO, surmonté d'un écusson et souligné de bandes. La marque de commerce de l'Opposante est composée du mot FREE et de la combinaison d'un écusson, au-dessus, et de bandes, en dessous. Les deux marques possèdent un caractère distinctif inhérent. Le caractère distinctif peut s'accroître par un emploi au Canada. Même si M. Nicholson affirme que la marque de commerce de l'Opposante est employée au Canada depuis 1995, nous disposons d'une preuve limitée quant à l'étendue de cet emploi. Des échantillons de factures et un emballage ont été déposés en preuve sans aucuns détails comme ceux qui ont été fournis relativement aux ventes de l'Opposante à l'échelle mondiale. Il n'y a aucune preuve d'un emploi de la Marque au Canada. Par conséquent, la marque de commerce de l'Opposante a acquis un caractère distinctif plus élevé que la Marque. En conséquence, ce facteur joue légèrement en faveur de l'Opposante.

Étant donné l'existence d'une certaine preuve de l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante au Canada, alors qu'il n'en existe aucune relativement à la Marque, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage joue en faveur de l'Opposante.

La Requérante admet, dans son plaidoyer écrit, que les marchandises respectives des parties et les voies commerciales qu'elles ont empruntées sont similaires. En conséquence, ces facteurs jouent également en faveur de l'Opposante.

Le degré de ressemblance constitue un facteur important lorsqu'il s'agit de déterminer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce, surtout lorsque les marchandises sont similaires ou identiques. Le juge Cattanach a énoncé la question dans les termes suivants dans l'affaire *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 :

À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire.

Ainsi que l'a indiqué le juge Cattanach dans *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1, il faut se garder de comparer les marques l'une

en regard de l'autre. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a décrit longuement les ressemblances entre les marques, dont le fait qu'elles comportent un écusson semblable et des bandes graphiques. Voilà le genre d'analyse contre de laquelle la Cour fédérale s'est prononcée dans *Canadian Schenley Distilleries Ltd.*, précité.

Je dois déterminer si le consommateur canadien moyen qui garde un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante aurait comme première impression, s'il voyait la Marque, que les Marchandises vendues en liaison avec la Marque proviennent de l'Opposante. Dans des circonstances normales, le consommateur se rappellera les caractéristiques dominantes d'une marque de commerce. Dans la plupart des cas, il s'agira des mots qui la composent. Je ne vois pas pourquoi la situation serait différente dans le cas de cigarettes, comme en l'espèce. Il est donc probable que le consommateur se rappelle la marque de commerce par son nom, sauf si le dessin est très original ou inédit.

En l'espèce, je suis portée à dire que ce sont les mots qui composent les marques en litige qui représentent la partie la plus pertinente, celle dont le consommateur se rappellera compte tenu de sa prédominance. Ainsi, le consommateur qui garde un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante se rappellerait probablement le mot FREE. Par conséquent, je ne vois aucune association possible, selon la prépondérance des probabilités, entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante, puisque le mot PALERMO est tout à fait différent — au niveau du son, du sens et sur le plan visuel — du mot FREE. Je conclus que ce facteur joue en faveur de la Requérente.

S'agissant d'une autre circonstance de l'espèce, je dois déterminer si la preuve relative à l'état du registre déposée par la Requérente est pertinente. Cet élément n'est pertinent que dans la mesure où il permet de tirer des inférences sur l'état du marché. [Voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432, et *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R.(3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.).] Dans l'arrêt *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a conclu qu'il ne peut être tiré d'inférence sur l'état du marché de la preuve relative à l'état du registre que dans les cas où l'on peut relever un nombre considérable d'enregistrements pertinents.

La Requérente a produit des extraits du registre selon lesquels il existait, avant la date pertinente, au moins 19 marques de commerce constituée d'un dessin combinant un écusson et des bandes graphiques. Cet élément de preuve me permet donc de conclure que cette combinaison est courante dans le commerce. En conséquence, le consommateur canadien moyen y est habitué et est en mesure de faire la différence entre diverses marques de commerce. Cela renforce ma conclusion antérieure selon laquelle le consommateur pourrait différencier les marques en cause grâce au mot qui les compose.

Cette analyse des circonstances pertinentes m'amène à conclure que la Requérente s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créera vraisemblablement aucune confusion, dans l'esprit du consommateur canadien moyen, avec la marque de commerce de l'Opposante, lorsqu'elle sera employée en liaison avec les Marchandises. Il existe peu de ressemblances entre les marques de commerce des parties lorsqu'elles sont examinées dans leur intégralité. La preuve relative à l'état du registre me permet de conclure que les éléments graphiques sur lesquels l'Opposante a insisté sont courants dans le marché. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi est par conséquent rejeté.

ii) Droit d'obtenir l'enregistrement

La différence au niveau des dates pertinentes pour l'examen de ce motif d'opposition n'a aucune incidence sur l'analyse des divers facteurs que j'ai effectuée précédemment pour déterminer la probabilité de confusion entre les marques respectives des parties. Ce motif d'opposition est lui aussi rejeté.

V Conclusion

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce PALERMO & Dessin conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 22 JANVIER 2008.

Jean Carrière
Membre, Commission des oppositions des marques de commerce