

## TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 96  
Date de la décision : 2011-06-20

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par House of Horvath Inc. à  
l'encontre de la demande d'enregistrement  
n° 1,324,732 pour la marque de commerce  
CASA CUBANA & Dessin au nom de 115772  
Canada Ltée**

[1] Le 6 novembre 2006, 115772 Canada Ltée (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce CASA CUBANA & Dessin illustrée ci-dessous (la Marque), fondée sur i) un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises, et sur ii) l'emploi de la Marque depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services suivants :



Cigares, cigarettes, tabac, pipes, cigarettes sans tabac, cendriers, briquets, coupe-cigares.

Vente en gros de cigares et d'accessoires à cigares.

[2] La demande a été publiée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 6 février 2008.

[3] Le 28 février 2008, House of Horvath Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition faisant valoir que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'al. 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), qu'elle ne permet pas de distinguer la marque de la Requérante suivant l'art. 2 et l'al. 38(2)d) de la Loi, et que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'art. 16 de la Loi du fait que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce CUBANA de l'Opposante antérieurement utilisée et enregistrée sous le numéro LCD50813 en liaison avec « cigares ».

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit la déclaration solennelle de Joseph Horvath, le président de l'Opposante, souscrite le 7 août 2008. L'Opposante a déposé par la suite une déclaration solennelle rectificatrice de M. Horvath, souscrite le 27 août 2008, visant à déposer comme pièce A une copie du rapport de 2006 présenté à Santé Canada mentionné dans la première déclaration solennelle de M. Horvath et qui devait y être joint ainsi qu'à corriger une erreur d'écriture figurant au paragraphe 11 de la déclaration solennelle initiale. À moins d'indication contraire, j'emploierai le singulier pour désigner les deux déclarations solennelles de M. Horvath. La Requérante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger M. Horvath au sujet de sa déclaration solennelle, mais a choisi de ne pas tenir de contre-interrogatoire. À l'appui de sa demande, la Requérante a déposé l'affidavit d'André Dunn, unique actionnaire, président et secrétaire-trésorier de la Requérante, souscrit le 24 juillet 2009, et l'affidavit de Marie-Eve Bérubé-Côté, stagiaire en droit employée du cabinet d'avocats qui représente la Requérante dans la présente instance.

[6] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

## Le fardeau de la preuve et les dates pertinentes

[7] 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 elle 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.)].

[8] Les dates pertinentes pour l'analyse de chacun des motifs d'opposition soulevés en l'espèce sont les suivantes :

- Motif fondé sur l'al. 12(1)d) de la Loi : 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.)];
- Motif fondé sur l'al. 16(1)a) de la Loi : la date de premier emploi de la Marque;
- Motif fondé sur l'al. 16(3)a) de la Loi : la date de production de la demande;
- Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

[9] Les motifs d'opposition fondés sur l'al. 12(1)d) (non-enregistrabilité), l'art. 16 (absence de droit à l'enregistrement) et l'art. 2 (absence de caractère distinctif) de la Loi se rapportent tous à la question de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque CUBANA de l'Opposante. J'analyserai d'abord le motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d) de la Loi.

### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[10] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable eu égard à l'al.12(1)d) de la Loi du fait qu'elle crée de la confusion avec la marque CUBANA de l'Opposante, numéro d'enregistrement LCD50813, qui a été employée sans interruption au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre en liaison avec les cigares depuis son enregistrement le 23 avril 1954.

[11] L'Opposante a fourni, au moyen de la déclaration solennelle de M. Horvath, une copie des détails concernant son enregistrement tirés de la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que l'enregistrement est en règle à ce jour.

[12] Étant donné que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque CUBANA de l'Opposante.

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

[14] En appliquant le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris de celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, soit : 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 compte. Il n'est pas nécessaire d'accorder à ces facteurs un poids égal [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.) pour une analyse approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[15] Aucune des marques ne possède un caractère intrinsèquement fort puisque, dans le contexte

des marchandises des parties, elles évoquent Cuba et suggèrent que les produits du tabac visés proviennent de ce pays. L'affidavit de M<sup>me</sup> Bérubé-Côté montre que le mot espagnol CUBANA est un adjectif au féminin qui correspond à l'adjectif « cubaine » en français et à l'adjectif « Cuban » en anglais [paragraphe 5 et 7 de son affidavit et la pièce C]. Le mot espagnol CASA est un nom féminin qui correspond au nom féminin « maison » en français et au nom « house » en anglais [paragraphe 5 et 6 de l'affidavit de M<sup>me</sup> Bérubé-Côté et la pièce B]. Je suis d'avis également que je peux prendre connaissance d'office que Cuba est renommée pour ses cigares qui constituent l'un des principaux produits d'exportation du pays. Selon l'édition 2011 de l'*Encyclopaedia Britannica*, les cigares et les cigarillos ont représenté 9,8 % des exportations du pays en 2005. Les principales destinations pour les exportations en 2008 étaient le Canada (20,9 %), la Chine (18,4 %) et le Venezuela.

[16] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. J'arrive ainsi à l'analyse de la preuve d'emploi de la Marque et de la marque de l'Opposante présentée dans l'affidavit de M. Dunn et la déclaration solennelle de M. Horvath, respectivement.

[17] M. Horvath déclare qu'il est le président de l'Opposante, qu'il a connaissance des questions présentées dans sa déclaration et qu'il travaille dans le secteur du tabac et des produits du tabac depuis 1959. Il connaît ainsi la plupart des marques de cigares, leur origine et le processus de fabrication, de commercialisation et de vente. Il connaît bien la marque de cigares CUBANA [paragraphe 1 et 2 de sa déclaration solennelle].

[18] M. Horvath explique que l'Opposante est une entreprise familiale qui fabrique, conditionne, distribue et vend en gros des cigares et d'autres produits du tabac. La famille Horvath est présente dans le secteur des cigares au Canada depuis 1932. L'Opposante a été créée en 1977 et constitue l'une des plus vieilles entreprises de fabrication et de distribution de cigares au Canada. Elle vend plus de 300 différents types de cigares provenant de plus de sept pays. L'Opposante compte plus de 50 employés [paragraphe 3 et 4 de sa déclaration solennelle].

[19] M. Horvath affirme que l'Opposante est la propriétaire actuelle de la marque de commerce CUBANA, numéro d'enregistrement LCD50813. Cette marque de commerce a été employée

pour la première fois au Canada le 1<sup>er</sup> avril 1951 et a été enregistrée le 23 avril 1954 au nom de l'entreprise Allied Cigar. Parmi les successeurs de cette dernière figurait Jerrich Sales Ltd. qui a cédé la marque de commerce CUBANA à l'Opposante le 1<sup>er</sup> septembre 1998 [paragraphe 6 de sa déclaration solennelle].

[20] M. Horvath dit que l'Opposante a employé la marque CUBANA sans interruption depuis son acquisition en liaison avec la vente de cigares et qu'elle entend continuer d'employer la marque au Canada dans un avenir prévisible [paragraphe 7, 10 et 12 de sa déclaration solennelle].

[21] À l'appui de ses allégations concernant l'emploi de la marque, M. Horvath joint à sa déclaration les pièces suivantes :

- Pièce B1 constituée d'[TRADUCTION] « un sommaire des ventes dans les 12 derniers mois des produits CUBANA de l'[Opposante] » (du 1<sup>er</sup> juin 2007 au 31 mai 2008) [paragraphe 8 de sa déclaration solennelle]. Selon l'interprétation que je donne aux données compilées dans ce sommaire, il y aurait eu des ventes d'environ 1039 « unités » s'élevant à environ 20 700 dollars; chaque « unité » compte 50 cigares (« rouleaux »);
- Pièce B2 constituée d'[TRADUCTION] « une copie conforme d'une analyse des stocks et des ventes de décembre 2001 qui indique la vente de cigares portant la marque CUBANA » [paragraphe 8 de sa déclaration solennelle]. Bien que M. Horvath affirme que cette analyse des stocks montre la vente de cigares portant la marque CUBANA, il n'y a aucune explication quant à l'importance des chiffres reproduits dans le graphique. La seule mention du nom CUBANA apparaît au milieu du rapport dans la mention CUBANA CORONA BROWN BAG 20. Je reviendrai sur ce point plus loin;
- Pièce C constituée d'[TRADUCTION] « une photographie illustrant un cigare portant la marque de l'[Opposante] emballé dans du papier cellophane transparent portant la [m]arque de commerce CUBANA » [paragraphe 9 de sa déclaration solennelle];
- Pièce A constituée d'[TRADUCTION] « un rapport de 2006 présenté à Santé Canada qui fait mention de la marque CUBANA comme l'un des produits de l'[Opposante] ». Des rapports semblables ont été établis depuis 2006. M. Horvath affirme avoir examiné de tels rapports avant 2002 et dit qu'ils font tous mention de la marque CUBANA comme étant un produit de l'Opposante [paragraphe 10 de sa déclaration solennelle initiale et paragraphes 2 et 3 de sa déclaration solennelle rectificatrice]. Le rapport fait mention de CUBANA CORONA BROWN BAG 50 et à CUBANA CORONA BROWN BAG 25;

- Pièce E constituée d'[TRADUCTION] « une copie conforme d'un dépliant de marketing employé actuellement pour la vente par l'[Opposante] des cigares portant la marque CUBANA » [paragraphe 16 de sa déclaration solennelle]. Je constate que le dépliant de marketing porte le titre « Cubana Corona Brown Bag 50 » et décrit les cigares CUBANA comme étant [TRADUCTION] « conçues pour le consommateur adulte soucieux de la valeur » et « un choix répandu parmi ceux pour lesquels le prix est déterminant ». Toutefois, il n'est pas expliqué comment est utilisé ce dépliant de marketing.

[22] La Requérante a formulé un certain nombre d'observations au sujet des pièces susmentionnées. Par exemple, elle dit qu'aucune de ces pièces ne constitue une preuve d'emploi de la marque de commerce CUBANA par l'Opposante dans la pratique normale du commerce suivant l'art. 4 de la Loi. Avec égards, je ne partage pas cet avis.

[23] Une interprétation objective de la déclaration solennelle de M. Horvath et des pièces jointes me convainc qu'il y a eu des ventes des cigares CUBANA de l'Opposante au Canada au cours des dix dernières années. Bien que M. Horvath n'ait déposé aucune facture en soi qui confirme la vente de cigares CUBANA de l'Opposante, les divers rapports joints à son affidavit auxquels s'ajoute la photographie du cigare portant clairement la marque CUBANA qui est jointe à titre de pièce C, étayant les déclarations de M. Horvath concernant l'emploi par l'Opposante de la marque au Canada. Je ne suis pas d'accord avec la Requérante pour dire que l'emploi des termes CUBANA CORONA BROWN BAG 50 (ou 25) dans certaines des pièces déposées par M. Horvath correspond à l'emploi d'une marque de commerce différente. J'estime que mots « CORONA BROWN BAG 50 » (ou 25) sont des termes descriptifs utilisés pour décrire la taille, la couleur et le format d'emballage des cigares CUBANA de l'Opposante. À cet égard, je note parmi les définitions du mot CORONA figurant dans la deuxième édition du *Paperback Oxford Canadian Dictionary* la suivante : [TRADUCTION] « n. un cigare long aux côtés lisses ». Je note également que la Requérante utilise elle-même le terme CORONA pour décrire certains cigares vendus à ses clients, par exemple « R Y J PETIT CORONAS » et « BOLIVAR CORONA-EXTRA » [voir les copies de factures jointes comme pièce 2 à l'affidavit de M. Dunn analysé plus loin].

[24] Cela dit, il reste que la déclaration solennelle de M. Horvath ne donne pas beaucoup d'information permettant de déterminer dans quelle mesure la marque CUBANA de l'Opposante a été employée et est devenue connue au Canada. À l'exception des chiffres des ventes

relativement modestes indiqués à la pièce B1 susmentionnée, aucun autre chiffre n'a été fourni à l'égard des ventes ou du marketing. De plus, bien que M. Horvath affirme dans sa déclaration solennelle que la marque de commerce CUBANA a été employée au Canada depuis le 1<sup>er</sup> avril 1951, soit la date de premier emploi invoquée dans l'enregistrement de l'Opposante, la preuve d'emploi susmentionnée est loin de démontrer l'emploi continu de la marque CUBANA par l'Opposante depuis la date de premier emploi. En l'absence de preuve étayant le premier emploi de la marque, la simple existence d'une date de premier emploi dans un enregistrement peut tout au plus établir un emploi *de minimis* et ne saurait permettre de conclure à un emploi important ou continu de la marque [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)].

[25] En résumé, je ne peux guère attribuer une réputation appréciable à la marque de commerce de l'Opposante.

[26] En ce qui concerne la preuve d'emploi de la Requérante, M. Dunn affirme qu'il est l'unique actionnaire, le président et le secrétaire-trésorier de la Requérante et qu'il exerce ces fonctions depuis juin 1982. Il est également le président de Spike Marks Inc. (Spike Marks) depuis octobre 1991. Il a ainsi une connaissance personnelle des dossiers d'entreprise concernant les questions dont il témoigne, dossiers dont il assure la tenue ou auxquels il a accès [paragraphe 1 de son affidavit].

[27] M. Dunn affirme que la Requérante est une société de portefeuille constituée le 3 juin 1982 et que Spike Marks est une société de vente en gros et de distribution constituée le 2 octobre 1991, tous deux sous le régime des lois du Canada, et ayant leurs sièges sociaux dans la province de Québec [paragraphe 2 de son affidavit].

[28] M. Dunn déclare que vers décembre 1997 la Requérante a autorisé verbalement Spike Marks à utiliser la Marque et le nom commercial CASA CUBANA au Canada en liaison avec la vente en gros de cigares et d'accessoires de cigares, ainsi que de produits connexes. En vertu de ce contrat de licence, la Requérante contrôle directement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services en liaison avec lesquels sont employés la Marque et le nom commercial CASA CUBANA. M. Dunn ajoute que, vu qu'il est président des deux sociétés et qu'il participe

à toutes leurs activités, il contrôle en fait ces sociétés de façon régulière [paragraphe 3 de son affidavit].

[29] M. Dunn affirme que Spike Marks a commencé ses activités comme distributeur de cigares cubains en 1997. Sa gamme de produits comprend des marques renommées de tabac. Spike Marks emploie plus de 120 personnes qui couvrent l'ensemble du Canada et ses activités portent sur la vente de produits du tabac et d'accessoires pour fumeur ainsi que d'articles de consommation comme le café CUBITA et de vêtements portant l'indication PROUDLY CANADIAN (FIER D'ÊTRE CANADIEN). Les ventes sont effectuées directement aux magasins de vente au détail et aux magasins à succursales ainsi qu'aux grossistes partout au Canada [paragraphe 5 de son affidavit].

[30] M. Dunn dit que la Requérante a, par l'intermédiaire de Spike Marks, employé la Marque en liaison avec des services de vente en gros de cigares et d'accessoires de cigares (les Services CASA CUBANA) au Canada depuis 1997. Vers décembre 2006, la Requérante a élargi sa gamme de produits et a employé la Marque en liaison avec cigares et cigarillos (les Produits CASA CUBANA). Elle a l'intention d'élargir encore sa gamme de produits et d'employer la Marque en liaison avec tabac, pipes, cigarettes sans tabac, cendriers, briquets et coupe-cigares [paragraphe 6 de son affidavit].

[31] Selon M. Dunn, le volume des ventes par Spike Marks des Services CASA CUBANA au Canada en liaison avec la Marque pour la période de 1997 à 2008 inclusivement, s'élève à plus de 200 millions de dollars. Le montant annuel résultant de la vente des Services et des Produits CASA CUBANA au Canada, de 2006 à 2008 inclusivement, s'est élevé à plus de 27, 35 et 40 millions de dollars en 2006, 2007 et 2008 respectivement [paragraphe 7 de son affidavit].

[32] M. Dunn affirme que Spike Marks compte plus de 14 000 clients partout au Canada dont d'importants grossistes et détaillants auxquels la société fournit et vend les Services et les Produits CASA CUBANA [paragraphe 8 de son affidavit]. À l'appui de ces déclarations concernant l'emploi des Services et des Produits CASA CUBANA, il joint à titre de pièces 1 et 2 respectivement, une liste de certains de ces clients par province, et des copies de factures

représentatives présentées aux clients canadiens d'août 1998 à juillet 2009 [paragraphe 9 de son affidavit].

[33] M. Dunn invoque ensuite les dépenses de marketing et de publicité au Canada liées à la Marque. Il affirme que Spike Marks fait la publicité des Services et des Produits CASA CUBANA au Canada par divers moyens, dont les médias spécialisés imprimés, les dépliants de ventes directes lors des salons professionnels, un site Web, des cartes professionnelles, des formulaires pour l'ouverture d'un nouveau compte, des articles de papeterie, des boîtes à tabac et dans les locaux de la Requérante et de Spike Marks. Il fournit aussi des détails sur la répartition des dépenses de marketing et de publicité pour la période de 1997 à 2008, qui s'élèvent à environ 2 millions de dollars [paragraphe 10 et 11 de son affidavit].

[34] À l'appui aux allégations susmentionnées relativement au marketing et à la publicité de la Marque, M. Dunn joint à son affidavit les pièces suivantes :

- Pièce 3 constituée de copies d'échantillons représentatifs d'annonces publicitaires publiées entre 2004 et 2009 dans des magazines spécialisés distribués partout au Canada, à savoir *News Convenience*, *L'Alimentation*, *VIG*, *Votre Dépanneur*, *Convenience & Carwash* et *C-Stores* [paragraphe 12 de son affidavit];
- Pièce 4 constituée de copies d'échantillons représentatifs de dépliants faisant la promotion des Produits et des Services CASA CUBANA qui ont été distribués et qui sont encore distribués régulièrement à plus de 14 000 grossistes et détaillants partout au Canada depuis 2000 [paragraphe 13 de son affidavit];
- Pièce 5 constituée de copies de la page d'accueil des salons professionnels *Colabor*, *C-Store* et *Carwacs* ou des pages portant sur ces salons. Les salons professionnels *Colabor*, *C-Store Canada Conference Expo* et *Carwacs* ont lieu au Canada [paragraphe 14 de son affidavit];
- Pièce 6 constituée d'une copie du catalogue du salon professionnel *Tabak Expo* organisé à Moscou en 2006 qui affiche la Marque et qui inscrit la Requérante à titre d'exposant sous son nom commercial Casa Cubana [paragraphe 15 de son affidavit]. La Requérante y est décrite comme [TRADUCTION] « l'un des fournisseurs les plus connus au Canada de cigares, de cigarillos et d'accessoires du tabac de premier ordre »;
- Pièce 7 constituée d'un imprimé de la page d'accueil du site Web de la Requérante [www.casacubana.ca](http://www.casacubana.ca) de la Requérante qui affiche la Marque et qui décrit la Requérante

comme [TRADUCTION] « Distributeur de cigares cubains et importés » [paragraphe 16 de son affidavit];

- Pièce 8 constituée de copies d'échantillons de cartes professionnelles, de formulaires pour l'ouverture d'un nouveau compte, d'enveloppes et du papier à en-tête de la société portant la Marque [paragraphe 17 de son affidavit];
- Pièce 9 constituée de photographies de deux boîtes à tabac et d'un présentoir portant la Marque. Plus de 1 000 boîtes à tabac et présentoirs sont fournis aux détaillants et aux grossistes partout au Canada pour la conservation des cigares, des cigarillos et du tabac vendus par Spike Marks [paragraphe 18 de son affidavit];
- Pièce 10 constituée d'une photographie du tapis d'entrée des sièges sociaux de la Requérante et de Spike Marks qui porte la Marque [paragraphe 19 de son affidavit];
- Pièce 11 constituée de photocopies d'échantillons représentatifs d'emballages des Produits CASA CUBANA vendus au Canada depuis décembre 2006 [paragraphe 20 de son affidavit];
- Pièce 12 constituée d'échantillons d'étiquettes apposées sur des boîtes de carton, des boîtes d'expédition et des contenants servant à expédier ou à livrer les Produits CASA CUBANA à des clients au Canada [paragraphe 21 de son affidavit].

[35] Après examen des pièces susmentionnées, et plus particulièrement des photographies illustrant des produits du tabac et des accessoires connexes qui sont reproduites dans un grand nombre de ces pièces, je constate que la Marque apparaît sur l'emballage des cigarillos vendus par la Requérante. Plus précisément, la Marque apparaît sur le côté de divers paquets de cigarillos, accompagnée de la mention « EXCLUSIVE IMPORTER » (IMPORTATEUR EXCLUSIF) et d'une référence à Montréal, Canada et un code postal. Le nom de la Marque pourrait donc être perçu par le consommateur moyen comme identifiant le nom commercial de la Requérante. Comme l'a souligné M. Martin, membre de la Commission, au paragraphe 14 de la décision *Consommateurs Distributing Company Limited c. Toy World Limited*, 1990 CarswellNat 1398 (C.O.M.C.), [TRADUCTION] « l'emploi d'un mot ou d'un ensemble de mots comme marque de commerce ne signifie pas nécessairement que ce même mot ou ensemble de mots ne peut être utilisé comme nom commercial, et vice-versa ». La question de savoir si l'emploi d'un nom commercial peut également être considéré comme celui d'une marque de commerce dépend des circonstances de chaque espèce [voir *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd. c. Road Runner Trailer Co.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[36] En l'espèce, les paquets de cigarillos portent de manière visible différentes marques de commerce comme BULLSEYE, PRIME TIME et HAPPY HOUR affichées sur le devant. Bien que la Marque se voie accorder moins d'importance puisqu'elle est affichée sur le côté des paquets, il n'en demeure pas moins qu'elle est également affichée de manière visible sur ces emballages. Le logo de la Marque est imprimé en couleur et dans un format plus grand que la mention « EXCLUSIVE IMPORTER » et la référence « MONTRÉAL, CANADA, H4N 2E1 ». Je conclus donc que ce logo serait certainement perçu comme une marque de commerce. Je constate également que la Marque est affichée toute seule sur la couverture des dépliants joints à titre de pièce 4 qui semblent servir à commander les marchandises. Comme l'a souligné M. Cooke, membre de la Commission, à la page 151 de la décision *Timothy's Coffees of the World Inc. c. Starbucks Corp.* (1997), 79 C.P.R. (3d) 147 (C.O.M.C.), [TRADUCTION] « les catalogues et autres formulaires semblables de vente par correspondance montrant une marque de commerce peuvent être considérés comme un emploi de cette marque lorsqu'on les combine à d'autres matériels exhibant la marque de commerce au consommateur au moment du transfert des marchandises, comme des factures. De cette façon, la marque est portée à l'attention de l'acheteur au moment où la commande est passée et au moment où les marchandises sont reçues, de sorte que le critère du paragraphe 4(1) est respecté ».

[37] En résumé, compte tenu des importants chiffres des ventes et de marketing susmentionnés, je suis convaincue, en me fondant sur l'affidavit de M. Dunn, que la Marque de la Requérante a acquis une réputation bien établie en liaison avec les services visés par la demande. Je suis également convaincue que la Requérante a commencé à employer la Marque en liaison avec des cigarillos, comme l'indique M. Dunn dans son affidavit. Bien que les « cigarillos » ne figurent pas dans l'état déclaratif des marchandises de la Requérante, j'estime qu'un tel emploi est pertinent en l'espèce, vu que les cigarillos sont des petits cigares.

[38] Eu égard à ce qui précède, dans l'ensemble, l'examen du caractère distinctif des marques de commerce des parties et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues favorise la Requérante.

[39] En ce qui concerne le genre des marchandises et services et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises et services de la Requérante à l'état déclaratif des marchandises figurant dans l'enregistrement de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); et *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)].

[40] Les marchandises et services visés par la demande recoupent clairement les cigares de l'Opposante. Rien ne permet de conclure que les marchandises des parties n'emprunteraient pas les mêmes voies de commercialisation et ne seraient pas dirigées vers les mêmes magasins de vente au détail.

[41] En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, il faut observer que la Marque est un dessin-marque constitué de deux mots : le mot CASA au-dessus et le mot CUBANA au-dessous. Le mot CASA est affiché de manière visible, ayant un format trois fois plus grand que le mot CUBANA et des caractères différents. Le mot CASA est incorporé dans un pentagone et le mot CUBANA dans un rectangle. Le fond noir dans son ensemble adopte la forme d'une maison. Par contre, la marque de l'Opposante comporte un seul mot, en l'occurrence CUBANA.

[42] De plus, bien que la Marque englobe la marque de commerce CUBANA de l'Opposante dans sa totalité, le préfixe CASA établit une distinction entre la Marque et la marque CUBANA de l'Opposante dans le son et dans les idées qu'il suggère. Selon un principe bien établi, le premier élément d'une marque de commerce est le plus pertinent quant au caractère distinctif. Cela est particulièrement vrai en l'espèce, vu l'importance du mot CUBANA commun aux deux marques dans le contexte des marchandises des parties.

[43] J'aimerais maintenant examiner la preuve de l'état du registre introduite par l'affidavit de M<sup>me</sup> Bérubé-Côté.

[44] La preuve de l'état du registre sert à établir le caractère commun ou distinctif d'une marque ou de la partie d'une marque par rapport au registre dans son ensemble. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions

concernant l'état du marché, et ces conclusions ne peuvent être tirées que si un grand nombre d'enregistrements pertinents sont retracés [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Welch Foods Inc. c. Del Monte Corp.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); et *Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada Canada Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

[45] Plus précisément, M<sup>me</sup> Bérubé-Côté joint à titre de pièce A les résultats de la recherche en matière de marques de commerce effectuée le 27 juillet 2009 relativement à des marques actives composées du mot CUBANA ou comprenant ce mot, seul ou comme préfixe. La recherche a généré un certain nombre de marques, dont les marques des parties. Toutefois, la seule référence pertinente trouvée porte sur la marque de commerce LA GLORIA CUBANA, qui appartient à Corporacion Habanos, S.A. et qui a été enregistrée le 4 avril 1984 sous le numéro LMC312803 en liaison avec « tabac en feuille, tabac manufacturé à fumer, chiquer et priser et cigarettes ». Bien que la simple existence de cet enregistrement ne suffise pas en soi pour tirer des conclusions concernant l'emploi du mot CUBANA par des tiers sur le marché, je note que M. Dunn a fourni une preuve d'emploi au Canada de cette marque particulière.

[46] Plus précisément, M. Dunn affirme que Spike Marks distribue au Canada des cigares portant la marque LA GLORIA CUBANA. À cet égard, il joint à titre de pièce 13, des copies de factures représentatives pour le période de 2003 à 2009 attestant de la vente de cigares portant la marque LA GLORIA CUBANA à des clients canadiens, un échantillon d'emballage de cigares de marque LA GLORIA CUBANA et un imprimé de l'enregistrement tiré de la base de données en ligne sur les marques de commerce de l'OPIC [paragraphe 22 de son affidavit]. Par conséquent, je conviens avec la Requérente que la coexistence depuis au moins 2003 sur le marché canadien des cigares de marque LA GLORIA CUBANA et des cigares de marque CUBANA de l'Opposante constitue une circonstance pertinente en l'espèce, laquelle restreint la portée de la protection qui devrait être accordée à la marque CUBANA de l'Opposante.

[47] Je conviens également avec la Requérente que l'absence de cas de confusion entre les marques malgré au moins 12 ans de coexistence en ce qui concerne les services visés par la demande et environ trois ans en ce qui concerne les cigarillos portant la Marque de la Requérente

et les cigares portant la marque CUBANA de l'Opposante, constitue une circonstance pertinente en l'espèce, laquelle favorise également la Requérente.

[48] Bien que l'Opposante ne soit pas tenue d'établir les cas de confusion, l'absence de preuve à cet égard constitue une circonstance dont il faut tenir compte [voir *Mattel*, précité] et il est possible de tirer une conclusion défavorable lorsque l'emploi concurrent d'après sur la preuve est important. L'Opposante n'a toutefois pas fourni de preuve de confusion. En l'espèce, M. Dunn n'a jamais entendu parler de cas de confusion. En fait, Spike Marks et l'Opposante ont conclu une opération commerciale en juin 2006 et cette dernière a appelé Spike Marks « CASA CUBANA » sur sa facture [paragraphe 23 de son affidavit et pièce 14].

#### Conclusion concernant la probabilité de confusion

[49] Comme il a été indiqué, le test en matière de confusion consiste à se demander si une personne qui conserve un souvenir imparfait de la marque CUBANA de l'Opposante pourrait, en voyant la Marque de la Requérente, conclure à la première impression que les marchandises de l'Opposante et celles de la Requérente proviennent d'une même source ou d'une source connexe.

[50] Après examen attentif de l'ensemble des circonstances, je conclus que la Requérente s'est acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Ma conclusion est fondée sur la protection restreinte qu'on peut accorder à la marque faible de l'Opposante, le caractère distinctif acquis par la Marque à l'égard des services visés par la demande et, dans une moindre mesure, à l'égard des cigarillos, les différences entre les marques des parties ainsi que la coexistence paisible des marques des parties depuis plusieurs années sans confusion, facteurs qui font jouer la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérente.

[51] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d) portant sur la probabilité de confusion entre la marque déposée de l'Opposante et la Marque est rejeté.

### Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[52] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'art. 2 de la Loi, en ce qu'elle ne distingue pas les marchandises et les services de la Requérante des cigares de l'Opposante vendus en liaison avec la marque de commerce CUBANA et qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer ainsi.

[53] L'opposant s'acquitte de son fardeau de preuve relativement à un motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif s'il démontre qu'à la date de production de l'opposition, sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour détruire le caractère distinctif de la marque visée par la demande [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Bien qu'on puisse penser que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif n'a pas plus de mérite que le motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d) puisque la différence dans les dates pertinentes n'a pas d'incidence importante sur mon analyse relative à ce motif d'opposition. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

### Les motifs d'opposition fondés sur l'article 16

[54] L'Opposante a plaidé que [TRADUCTION] « la [R]equérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la [Marque] du fait qu'il est possible que la [Marque] crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'Opposante, comme il a déjà été mentionné ». Bien que l'Opposante n'ait pas indiqué expressément les dispositions pertinentes de la Loi, à savoir l'al. 16(1)a) relativement aux services visés par la demande et l'al. 16(3)a) relativement aux marchandises visées par la demande, je suis convaincue, après lecture objective de la déclaration d'opposition dans son ensemble, que cette omission n'a aucune incidence en l'espèce.

[55] L'opposant s'acquitte de son fardeau de preuve relativement à un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a) s'il démontre qu'à la date de premier emploi revendiquée dans la demande du requérant, sa marque de commerce avait été antérieurement employée au Canada et

n'avait pas été abandonnée à la date à laquelle la demande du requérant a été annoncée [paragraphe 16(5) de la Loi]. L'opposant s'acquitte de son fardeau de preuve relativement à un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) s'il démontre qu'à la date de premier emploi revendiquée dans la demande du requérant, sa marque de commerce avait été antérieurement employée au Canada et n'avait pas été abandonnée à la date à laquelle la demande du requérant a été annoncée [paragraphe 16(5) de la Loi].

[56] L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'al. 16(1)a) de la Loi. Selon mon analyse de la déclaration solennelle de M. Horvath, la preuve d'emploi de la marque de commerce CUBANA ne remonte pas à l'année 1997, soit la date de premier emploi de la Marque revendiquée par la Requérante dans sa demande. Comme je l'ai mentionné précédemment, la simple existence d'une copie conforme de l'enregistrement n° LCD50813 peut tout au plus établir un emploi *de minimis* de la marque de commerce CUBANA. Un tel emploi ne satisfait pas aux exigences de l'al. 16(1)a) de la Loi. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a) est rejeté.

[57] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'al. 16(3)a) de la Loi. Toutefois, puisque la différence dans les dates pertinentes n'a pas d'incidence importante sur mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d), le motif d'opposition fondé sur l'al. 16(3)a) est également rejeté.

## Conclusion

[58] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions 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  
Semra Denise Omer