

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Maya Overseas Foods Inc. à la demande
n° 1200096 produite par Multicuisine Foods
Ltd. en vue de l'enregistrement de la marque
de commerce MAYA'S CREATION**

Le 22 décembre 2003, Multicuisine Foods Ltd. (la « requérante ») a produit une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce MAYA'S CREATION (la « marque »), projetant d'employer la marque en liaison avec des produits alimentaires comprenant sauce, samosa, roti, croquette.

La demande a été publiée dans le *Journal des marques de commerce* du 11 août 2004 aux fins de la procédure d'opposition. Le 1^{er} septembre 2004, Maya Overseas Foods, Inc. (l'« opposante ») a déposé à l'encontre de la demande une déclaration d'opposition fondée sur les alinéas 38(2)*b*), *c*) et *d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C., ch. T-13 (la « Loi »). La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a contesté les allégations de l'opposante. Je n'ai pas tenu compte, dans cette contre-déclaration, des parties qui constituent des preuves. En effet, pour qu'il en soit tenu compte, une preuve doit être produite conformément aux conditions prévues aux articles 41 ou 42 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)*.

À titre de preuve visée par l'article 41 du Règlement, l'opposante a produit l'affidavit de Umesh Mody, son président. La requérante a choisi de ne pas produire de preuve.

Les deux parties ont déposé des observations écrites. Dans les observations écrites de la requérante, je n'ai pas tenu compte de tout ce qui concerne les éléments dont la production à titre de preuve ne respectait pas les formes prévues.

Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

La charge de la preuve

Il incombe à la requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela dit, il incombe initialement à l'opposante de produire des preuves admissibles permettant raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, page 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)b)

Selon le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)b), la marque de la requérante ne saurait être enregistrée parce qu'elle crée de la confusion avec MAYA, la marque de commerce de l'opposante, enregistrée sous le n° LMC558 107. L'état déclaratif des marchandises et services visés dans l'enregistrement contient ce qui suit :

[TRADUCTION]

MARCHANDISES :

Produits alimentaires de l'Asie de l'Est, savoir des ghees, et nommément des beurres liquides, des huiles, plus particulièrement d'amande, de noix de coco, de maïs, de moutarde et de sésame; des produits du piment, des graines comestibles transformées; des lentilles, haricots secs, pois chiches secs, cornichons, aliments pour casse-croûte constitués essentiellement de lentilles, de haricots secs et de pois chiches secs; chana et daliya comprenant essentiellement des pois chiches rôtis, frits et cuits; dabla, katki et chhunda comprenant essentiellement des cornichons, de l'huile des mangues vertes, du sucre et des épices; des croustilles de mogo comprenant essentiellement des légumes frits; du chori et du mooth essentiellement faits de haricots secs, rôtis, frits et cuits; des mukhvas comprenant essentiellement des produits de la transformation des graines et des noix; l'urad, fait essentiellement de lentilles et de haricots secs; le mélange rajbhog comprenant essentiellement des produits dérivés de la transformation des noix, des pois chiches, de lentilles, du riz et des épices; des épices, des pâtes alimentaires, du thé, des condiments, particulièrement de la moutarde, du sel et du ketchup; du poivre, de la farine, du riz, des sauces, plus particulièrement le ketchup et les chutneys, des entrées et des casse-croûtes préparés, comprenant essentiellement du riz et de la farine; des chutneys, le garam masala comprenant essentiellement un mélange d'épices en poudre; le kalonji comprenant essentiellement des épices; le rooh afza comprenant

essentiellement un sirop à l'eau de rose, le saunt fait essentiellement de poudre de gingembre séché, le sooji comprenant essentiellement de la farine; le bhavanagri gathiya, le bikaneri sev, le bundi, le phulwadi, le papdi, le sev, le chevdo, c'est-à-dire des casse-croûtes comprenant essentiellement de l'essence de pois chiches, des épices, des raisins et de l'huile; du sirop aromatique comprenant essentiellement de l'acide citrique et destiné à un usage alimentaire, à l'exclusion toutefois de l'eau en bouteille de quelque sorte que ce soit.

SERVICES:

Magasin d'alimentation s'adressant aux amateurs de cuisine de l'Asie de l'Est; distribution en gros d'aliments pour une clientèle originaire de l'Asie de l'Est, à l'exclusion toutefois de l'eau en bouteille de quelque type que ce soit.

L'enregistrement de la marque étant en règle, l'opposante s'est acquittée de la charge de preuve qui lui incombait.

Le critère permettant de conclure à une éventuelle confusion repose sur l'impression initiale et le souvenir imparfait. Suivant 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. En appliquant ce critère, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles que prévoit le paragraphe 6(5) de la Loi, c'est-à-dire : 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; et 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.

Dans l'arrêt *Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association et al.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.), aux pages 58 et 59, le juge Malone a résumé en ces termes les principes qu'il convient d'appliquer pour évaluer le risque de confusion :

L'examen de certains arrêts-clés fournit également des principes directeurs pratiques. Par exemple, la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure. S'agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l'idée dont il est question à l'alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout. De la même façon, puisque c'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n'est pas correct, pour l'application du critère de la confusion, de placer les marques l'une en regard de l'autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services. Quand il s'agit de marques célèbres ou notoirement connues, il peut être plus difficile d'établir qu'il n'y a pas de probabilité de confusion, particulièrement quand le genre des marchandises est similaire. En dernier lieu, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids. Chaque cas de confusion peut justifier qu'on accorde plus d'importance à l'un de ces critères.

Pour évaluer le risque de confusion eu égard à ce motif d'opposition, la date à retenir est celle de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce

Les marques des parties ont un caractère distinctif inhérent comparable. Selon le *Webster's New World Dictionary*, Second College Edition, le mot Maya s'entend à la fois des [TRADUCTION] « Indiens du Yucatan, du Honduras et du Guatemala » et aussi de « la déesse

[hindoue] Devi ». Certains Canadiens pourraient donc considérer que les marques en question évoquent des aliments venant soit du Mexique, soit de l'Inde. Le mot « creation » n'ajoute pas grand-chose au caractère distinctif d'une marque employée en liaison avec des préparations alimentaires.

La mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues

Rien n'indique que la marque que la requérante projette d'employer a été employée ou a fait l'objet de publicité.

Pour ce qui est de la marque de l'opposante, seules deux factures ont été soumises, l'une datée du 10 octobre 2001 et l'autre datée du 22 avril 2003. Selon M. Mody, ces factures sont représentatives et attestent les ventes de Maya Food Products à un distributeur de l'Ontario. Plusieurs des aliments dont il est fait état dans la première facture sont de marque MAYA. Sur les deux factures, en haut de la feuille, on trouve, après les mots « distributors of », la marque de commerce MAYA. Rien dans la preuve n'indique que la marque de l'opposante a fait l'objet de publicité.

Compte tenu de la preuve versée au dossier, je conclus que la marque de l'opposante jouit au Canada d'une notoriété tout au plus assez faible.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

Au plan de la durée, il convient de conclure en faveur de l'opposante.

Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

Les deux parties travaillent dans l'industrie alimentaire.

Selon M. Mody, l'opposante est à la fois détaillant et distributeur de produits alimentaires destinés à une clientèle amateur de cuisine d'Asie de l'Est. En liaison avec la marque de commerce MAYA, elle vend toute une gamme de produits alimentaires provenant d'Asie de l'Est. L'opposante, située à New York, vend au Canada ses produits MAYA par l'intermédiaire de distributeurs qui approvisionnent les détaillants.

Il n'y a aucune raison de supposer que les produits de la requérante ne pourraient pas être vendus par l'intermédiaire des mêmes réseaux de distribution que les produits de l'opposante.

Dans ses observations écrites, la requérante a soutenu que la confusion entre les marques est peu probable étant donné que les produits alimentaires vendus par l'opposante proviennent d'Asie de l'Est, ce qui n'est pas le cas de ses produits à elle. Elle a également fait valoir que les marchandises de l'opposante comprennent à la fois des produits transformés et des produits nature, alors qu'elle ne vend pour sa part que des produits transformés. La requérante semble penser que ces différences permettent de distinguer ses marchandises de celles de l'opposante, mais j'estime que ces différences ne suffisent pas à écarter le risque de confusion.

Je souligne que l'opposante a fait remarquer que les listes de marchandises vendues par chacune des parties comprennent toutes deux des sauces et que la requérante a dit de ses samosas qu'ils ont pour origine les Indes, ce qui veut dire qu'on peut les considérer comme provenant d'Asie de l'Est.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

Il y a entre les marques MAYA'S CREATION et MAYA une ressemblance extrêmement forte. La requérante a repris intégralement la marque de l'opposante, et le fait qu'elle y ait ajouté 'S CREATION ne diminue guère la ressemblance entre les deux [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), page 188].

Conclusion concernant le risque de confusion

C'est à la requérante qu'il incombe de démontrer qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre les deux marques. Or, étant donné la forte ressemblance entre les deux marques, le fait qu'elles sont toutes les deux employées en liaison avec des produits alimentaires, et le fait que la requérante n'a produit aucune preuve, j'estime que la requérante ne s'est pas acquittée de la charge de preuve lui incombant.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)*b*) est par conséquent accueilli.

Décision

En vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi et en application du paragraphe 38(8), je rejette la demande pour le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)*b*).

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 7 SEPTEMBRE 2006.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce