

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
de Companhia Muller de Bebidas à la
demande n° 1246045 produite par Missiato
Industria e Comercio Ltda. en vue de
l'enregistrement de la marque de
commerce CACHAÇA 61 A NOSSA
ALEGRIA & Dessin**

Le 31 janvier 2005, Missiato Industria e Comercio Ltda. (la « Requérente ») a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce CACHAÇA 61 A NOSSA ALEGRIA & Dessin (la « Marque »), reproduite ci-dessous.



La demande est fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

Cachaca, brandy, anis, anisette, cidre, gin, menthe, rhum, saké, whisky, vin et vodka.

La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 7 juin 2006. Je note que la Requérente s'est désistée du droit à l'usage exclusif de toute la partie verbale, sauf du nombre « 61 » et de l'expression « a nossa alegria ».

Le 13 juillet 2006, Companhia Muller de Bebidas (l'« Opposante ») a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande. La Requérente a produit et signifié une contre-

déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

Conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce* (le « Règlement »), l'Opposante a produit en preuve une copie certifiée conforme de l'enregistrement n° LMC645814 et l'affidavit de Ricardo Gonçalves, auquel sont jointes les pièces RG-1 à RG-5 au soutien de l'affidavit. La Requérante a décidé de ne pas produire de preuve prévue à l'article 42 du Règlement et de ne pas contre-interroger M. Gonçalves. Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit. Seule l'Opposante a été présente à l'audience, dont elle est seule à avoir demandé la tenue.

Les motifs d'opposition

Divers motifs d'opposition ont été invoqués dans la déclaration d'opposition, mais à l'audience l'avocate de l'Opposante a dirigé ses observations sur les motifs qui touchent essentiellement la question de la confusion. Je ferai de même et axerai mon examen sur ces motifs d'opposition précis.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

L'Opposante fonde son opposition sur les alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), alléguant que la Marque crée de la confusion avec les marques déposées qui sont la propriété de l'Opposante, soit LMC645814 et LMC505763.

J'estime que l'argument le plus fort de l'Opposante à l'égard de ce motif d'opposition concerne l'enregistrement n° LMC645814 relatif à la marque de commerce CACHAÇA 51 & Dessin (représentée ci-dessous), qui vise les eaux-de-vie préparées à partir de canne à sucre, nommément la cachaça. Je concentrerai donc mon examen sur cette seule marque, sauf indication contraire.



La date pertinente applicable à ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Le registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition, l'enregistrement n° LMC645814 étant en règle.

Le test en matière de confusion

Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que 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. Dans l'application du test de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, dont celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux 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 ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Les facteurs énumérés ne reçoivent pas nécessairement le même poids.

Dans les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, la Cour suprême du Canada a indiqué la procédure à appliquer dans l'appréciation des circonstances afin d'établir s'il y a confusion entre deux marques de commerce. C'est donc à la lumière de ces principes généraux que j'apprécierai l'ensemble des circonstances de l'espèce.

L'alinéa 6(5)a)– le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

La Marque possède un certain caractère distinctif attribuable à ses caractéristiques graphiques. Toutefois, le caractère distinctif inhérent de la Marque est atténué, d'une part, par le fait que la partie nominale CACHAÇA est le nom des marchandises et, d'autre part, par le fait que l'autre caractéristique de la Marque est un nombre. La jurisprudence a établi que les nombres, employés dans le contexte des marques de commerce, ne sont pas considérés comme porteurs d'un caractère distinctif inhérent [*GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd. et al.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154].

De même, la marque de commerce de l'Opposante possède un certain caractère distinctif attribuable à ses caractéristiques graphiques. Pour les raisons évoquées ci-dessus au sujet de la Marque, le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce de l'Opposante est atténué lui aussi, car la partie verbale de la marque est le nom des marchandises et le nombre 51 n'a pas de caractère distinctif inhérent.

Par conséquent, les marques de commerce des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent limité.

Néanmoins, la force d'une marque de commerce peut être intensifiée par la promotion ou l'usage

qui la font connaître. À cet égard, l'Opposante a établi l'emploi de sa marque au Canada dans l'affidavit de Ricardo Gonçalves. On rappellera que M. Gonçalves n'a pas été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

M. Gonçalves indique qu'il est directeur général de Companhia Muller de Bebidas et qu'à ce titre, il a accès à tous les documents et renseignements pertinents relatifs à l'entreprise. M. Gonçalves atteste l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce CACHAÇA 51 & Dessin au Canada depuis le 25 septembre 1998. Il explique que, depuis septembre 1998, la marque de commerce CACHAÇA 51 & Dessin a été apposée de manière continue sur toutes les marchandises produites et vendues par l'Opposante; il annexe à son affidavit la pièce RG-2, qui représente l'étiquette type que l'Opposante place sur ses produits. La pièce RG-4 présente des annonces de la marque de commerce CACHAÇA 51 & Dessin dans Magazine Drinks International, publication distribuée au Canada selon ce qu'atteste M. Gonçalves. Il déclare ensuite que l'Opposante exporte ses produits arborant la marque de commerce CACHAÇA 51 & Dessin dans plus de 40 pays, dont le Canada. M. Gonçalves fournit des chiffres de ventes au Canada pour les années 2001 à 2003 et pour 2006, qui sont en moyenne de l'ordre de 10 000 \$ par an. Pour corroborer ces ventes, M. Gonçalves joint à son affidavit des factures datées de la période 2001 à 2006 qui indiquent clairement des ventes de CACHAÇA 51 au Canada.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

Par comparaison, la demande de la Requérente est fondée sur l'emploi projeté au Canada et, comme la Requérente a décidé de ne pas produire de preuve d'emploi depuis la production de la demande, je conclus que la marque de la Requérente n'est aucunement devenue connue au Canada.

L'alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

L'Opposante fait usage de sa marque au Canada depuis septembre 1998 alors que la Requérente n'a établi aucun emploi de sa Marque. Ce facteur joue nettement en faveur de l'Opposante.

Les alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

S'agissant des marchandises, des services et des commerces des parties, c'est l'état déclaratif des marchandises dans la demande et l'enregistrement des marques de commerce des parties qui fait foi pour la question de la confusion soulevée en vertu de l'alinéa 12(1)d) [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

L'énumération des marchandises de la Requérente est la suivante : cachaca, brandy, anis, anisette, cidre, gin, menthe, rhum, saké, whisky, vin et vodka. L'enregistrement de l'Opposante vise les eaux-de-vie préparées à partir de sucre de canne, nommément la cachaça.

Les marchandises des deux parties se chevauchent puisqu'elles tombent dans la catégorie générale des boissons alcoolisées et qu'elles sont identiques pour une eau-de-vie distillée, la cachaça.

S'agissant des voies de commercialisation, les marchandises de l'Opposante sont vendues au Canada dans les régies des alcools provinciales (pièce RG-3 de l'affidavit de M. Gonçalves). Les marchandises de la Requérente sont également des boissons alcoolisées et, à défaut de preuve du contraire, je présumerai qu'elles emprunteront potentiellement les mêmes voies de commercialisation.

L'alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

L'élément suivant est le degré de ressemblance entre les marques, lequel est réputé être le facteur le plus crucial ou prédominant dans l'appréciation de la question de la confusion [*Effem Foods Ltd. c. Export/Import Clic Inc.* (1993), 53 C.P.R. (3d) 200 (C.F. 1^{re} inst.); *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980)), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.A.F.)].

Je considère que les marques ont un degré élevé de ressemblance dans la présentation, le son ou les idées qu'elles suggèrent pour les motifs suivants.

S'agissant de la présentation, j'estime que les marques possèdent chacune deux caractéristiques prédominantes : 1) le mot CACHAÇA et 2) leur nombre respectif, 51 et 61. Bien que la Marque de la Requérente comporte aussi les mots « a nossa alegria » inscrits sur une banderole, je ne considère pas que cette partie de la Marque attirerait l'attention du consommateur, car elle est dans une police beaucoup plus petite, coiffée par le terme CACHAÇA qui prédomine et le nombre 61 qui s'impose.

La place du mot CACHAÇA et des nombres dans les deux marques est visiblement semblable. Dans les deux marques, le mot CACHAÇA est placé dans la partie centrale supérieure de l'étiquette. On peut donc dire qu'il s'agit du premier mot des marques de commerce. À cet égard, le premier mot d'une marque de commerce est le plus pertinent pour la distinction. Dans la décision *Conde Nast Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Cattanach a dit à la page 188 :

[...] Il est évident que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est celui ou celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif. En l'espèce, le premier mot et l'élément le plus important de la marque dont l'intimée veut obtenir l'enregistrement est identique à la marque que l'appelante a fait enregistrer.

Je remarque également que le nombre 51 de la marque de commerce de l'Opposante et le nombre 61 de la Marque de la Requérente ont aussi une position semblable sur l'étiquette, figurant bien en évidence au centre des deux marques.

Sous leur forme sonore, on peut présumer que les marques seraient prononcées Cachaça 51 et Cachaça 61.

Les deux marques suggèrent la même idée dans la mesure où elles désignent une eau-de-vie distillée, la cachaça.

Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, je suis d'avis que le degré de ressemblance dans la présentation, le son ou les idées que suggèrent les marques de commerce visées est fort.

Conclusion sur le risque de confusion

J'ai tenu compte du principe portant que les marques doivent être considérées dans leur ensemble et que chacune de leurs parties distinctes n'a pas à faire l'objet d'un examen. La question est de savoir si le consommateur, qui a un souvenir général et imprécis de la marque de commerce de l'Opposante, pourra probablement croire, à la vue de la Marque de la Requérante, que les marchandises reliées ont une origine commune.

À ce sujet, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *Mattel Inc.*, précité, fait ressortir le point suivant :

[58] De toute évidence, le consommateur ne prend pas chacune de ses décisions d'achat avec la même attention, ou absence d'attention. Il prend naturellement plus de précautions s'il achète une voiture ou un réfrigérateur, que s'il achète une poupée ou un repas à prix moyen : *General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678. Dans le cas de l'achat de marchandises ou de services ordinaires de consommation courante, ce consommateur mythique, quoique d'intelligence moyenne, est généralement en retard sur son horaire et a plus d'argent à dépenser que de temps à perdre à se soucier des détails. Dans certains marchés, il conviendra de présumer le bilinguisme fonctionnel de cette personne : *Four Seasons Hotels Ltd. c. Four Seasons Television Network Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 139 (C.O.M.C.). Pour ces consommateurs mythiques, l'existence des marques de commerce ou des noms commerciaux accélère et facilite les décisions d'achat. Le droit reconnaît que, lorsque la nouvelle marque de commerce accroche leur regard, ils n'ont qu'un souvenir général et assez vague de la marque antérieure, aussi célèbre soit-elle ou, ainsi qu'il est dit dans *Coca-Cola Co. of Canada Ltd. c. Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd.*, [1942] 2 D.L.R. 657 (C.P.), ils s'en souviennent comme le ferait [TRADUCTION] « une personne dont la mémoire n'est ni bonne ni mauvaise, avec ses imperfections habituelles » (p. 661). La norme applicable n'est pas celle des personnes [TRADUCTION] « qui ne remarquent jamais rien », mais celle des personnes qui ne prêtent rien de plus qu'une [TRADUCTION] « attention ordinaire à ce qui leur saute aux yeux » : *Coombe c. Mendit Ld.* (1913), 30 R.P.C. 709 (Ch. D.), p. 717. Or, si ces consommateurs occasionnels ordinaires plutôt pressés sont susceptibles de se

méprendre sur l'origine des marchandises ou des services, le critère prévu par la loi est rempli.

Lorsqu'on applique ces principes aux faits de l'espèce, la question est de savoir si le consommateur, qui a un souvenir général et imprécis de la marque de commerce CACHAÇA 51 & Dessin de l'Opposante en liaison avec des boissons alcoolisées, pourra probablement croire, à la vue de la Marque CACHAÇA 61 & Dessin de la Requérante en liaison avec des produits semblables, que les deux produits ont la même origine.

Compte tenu de l'analyse que j'ai faite ci-dessus et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus que ce serait le cas, étant donné en particulier le chevauchement potentiel des marchandises des parties et de leurs voies de commercialisation ainsi que le degré élevé de ressemblance entre les marques des parties.

J'ai également considéré que si l'on craint qu'une marque de commerce puisse créer la confusion entre elle et une marque plus ancienne, cette dernière doit tirer le bénéfice de ce doute [*Conde Nast Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)].

Je conclus donc que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve et n'a pas établi, suivant la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créerait pas de confusion avec la marque de commerce de l'Opposante. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi est accueilli.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a)

L'Opposante a également fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu des alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi, alléguant que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce que l'Opposante a employées antérieurement ou qui sont devenues connues au Canada.

L'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial d'établir que la marque de commerce

CACHAÇA 51 & Dessin à l'appui du motif d'opposition était employée à la date pertinente, soit à la date de production de la demande (le 31 janvier 2005) et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande (le 7 juin 2006) (paragraphe 16(5) de la Loi).

Mes conclusions précédentes sur la confusion sont pour la plupart applicables au présent motif d'opposition. Par conséquent, le motif d'opposition est accueilli.

Compte tenu de ce qui précède, comme l'Opposante a gain de cause à l'égard de deux motifs d'opposition, il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

Compte tenu de ce qui précède, je repousse la demande de la Requérante.

Dispositif

Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 4 AVRIL 2009.

Lynne Pelletier
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.