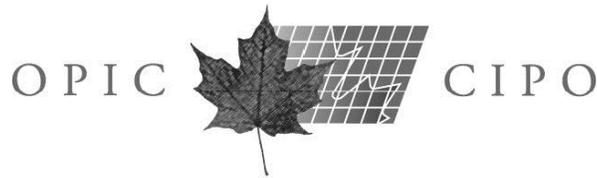


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 67
Date de la décision : 2011-04-20

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Havana Rum & Liquors,
S.A. et Corporacion Cuba Ron, S.A. à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1,156,401 pour la
marque de commerce EL ESPIRITU DE
CUBA, actuellement propriété de Ron
Matusalem & Matusa of Florida Inc.**

Introduction

[1] Le 24 octobre 2002, 1872 Holdings, V.O.F. a demandé l’enregistrement de la marque de commerce EL ESPIRITU DE CUBA (la Marque). La demande porte le numéro 1,156,401, et elle est fondée sur l’emploi projeté en liaison avec les marchandises suivantes : boissons alcoolisées, nommément boissons très alcoolisées, rhum; préparations pour cocktail sans alcool destinées à être mélangées à du rhum, cocktails sans alcool (les Marchandises) et avec les services suivants : promotion de la vente de boissons alcoolisées et de cocktails sans alcool par l’administration d’incitatifs, nommément voyages, concours et cadeaux, nommément tee-shirts, chapeaux, porte-clés, verres et autocollants de tatouages amovibles à des magasins de détail, des bars, des restaurants, des boîtes de nuit et à des événements commandités spéciaux; ventes au détail de boissons alcoolisées (les Services).

[2] Par suite d'un rapport du Bureau des marques de commerce, la Requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot CUBA en dehors de la marque de commerce, a indiqué au registraire que la traduction anglaise des mots EL ESPIRITU DE CUBA est « *the spirit of Cuba* » (l'esprit de Cuba) et a dressé dans les termes ordinaires du commerce l'état des services dont il est fait mention ci-dessus.

[3] La demande a été publiée aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 6 décembre 2006.

[4] Le 6 février 2007, Havana Rum & Liquors S.A. et Corporacion Cuba Ron, S.A. (l'Opposante) ont produit une déclaration d'opposition que le registraire a transmise à la Requérante le 22 février 2007. La Requérante a nié tous les motifs d'opposition dans une contre-déclaration produite le 22 juin 2007.

[5] L'Opposante a décidé de ne produire aucune preuve. La Requérante a produit pour sa part l'affidavit souscrit par Claudio I. Alvarez Salazar en date du 20 août 2008.

[6] Les deux parties ont produit chacune un plaidoyer écrit, et seule la Requérante était représentée à l'audience.

[7] Le 21 mars 2007, le registraire a inscrit une cession constatant le transfert de la demande d'enregistrement à Ron Matusalem & Matusa of Florida Inc. par 1872 Holdings, V.O.F. Les mots « la Requérante » désigneront, selon le cas, l'une ou l'autre de ces entités.

Les motifs d'opposition

[8] L'Opposante a invoqué les motifs d'opposition suivants.

1. La Marque n'est pas enregistrable aux termes des alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), du fait que, sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise :
 - a) de la nature ou de la qualité des Marchandises et Services et du lieu d'origine des Marchandises; l'Opposante affirme à cet égard : que Cuba, île des Caraïbes, est un pays réputé pour la production de spiritueux, en particulier du rhum, que la première impression du consommateur moyen exposé au mot CUBA – seul mot non étranger de la Marque – employé en liaison avec les Marchandises le porterait donc naturellement à comprendre, croire ou présumer que les Marchandises de la Requêteurante proviennent de Cuba ou y sont fabriquées alors que ce n'est pas le cas puisque la Requêteurante est pas installée dans ce pays, et que rien dans l'état des marchandises ou services n'indique que le rhum ou quelque autre marchandise sont bien produits ou fabriqués à Cuba;
 - b) en liaison avec les Services, car le mot CUBA donne aussi une description fautive et trompeuse selon laquelle les boissons alcoolisées dont on fait la promotion et qui sont vendues au détail proviennent de Cuba alors que ce n'est pas le cas.
2. La Marque n'est pas enregistrable, aux termes de l'alinéa 12(1)*e*) de la Loi, car le mot Cuba risque de faire croire que les Marchandises sont produites sous l'égide ou l'autorité de l'État ou avec son approbation alors que ce n'est pas le cas; l'Opposante soutient que ce risque est accentué du fait que Cuba est notoirement un État socialiste/communiste contrôlant étroitement la production et l'exportation de marchandises.
3. La Requêteurante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque pour les raisons suivantes :
 - a) la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*e*) de la Loi, car la Requêteurante n'a pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises et Services; plus particulièrement, les services de « promotion de la vente de boissons alcoolisées et de cocktails sans alcool » seront des activités promotionnelles pour le compte de la Requêteurante et accessoires à la vente des marchandises de cette dernière et ne constitueront donc pas un emploi dans la pratique normale du commerce comme l'exige l'article 4 de la Loi;
 - b) la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*a*) de la Loi, car les services de « promotion de la vente de boissons alcoolisées et de cocktails sans alcool » ne peuvent légitimement être inclus dans l'état des services puisque la Requêteurante n'offre pas de services de commercialisation et de publicité à des tiers mais ne fait que promouvoir la vente de ses propres produits de la façon décrite dans la demande; les services de « promotion de la vente de boissons alcoolisées et de cocktails sans alcool » sont des services intéressés au sens où il s'agit de sa propre promotion et commercialisation et

non de services exécutés pour le compte d'autrui en liaison avec la Marque.

4. Aux termes de l'alinéa 38(2)d), la Marque de la Requérante n'est pas distinctive parce qu'elle ne permet pas de distinguer les marchandises, en particulier le rhum, et les prétendus services de la Requérante de ceux de tout autre commerce, pas plus qu'elle n'est adaptée à les distinguer, car elle donne une description fautive et trompeuse, ainsi que l'expose la déclaration d'opposition. Plus particulièrement, le mot CUBA donne une description fautive et trompeuse de la nature et de la qualité ainsi que du lieu d'origine, ainsi que l'expose la déclaration d'opposition, et son usage devrait être réservé aux véritables commerçants dont le rhum et les marchandises et services connexes sont réellement fabriqués ou produits à Cuba, afin que ceux-ci puissent légitimement employer le terme pour décrire le lieu d'origine de leurs marchandises et de leurs services connexes.

Le fardeau de la preuve dans une opposition

[9] C'est sur la Requérante que repose le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la Loi, mais l'Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent. Dès lors que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit démontrer suivant la prépondérance des probabilités que les motifs d'opposition soulevés ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329-330; *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293, et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, 41 C.P.R. (4th) 223]

Motifs d'opposition sommairement rejetés

[10] L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de preuve à l'égard des deuxième et troisième motifs d'opposition. En effet, elle n'a produit aucun élément de preuve factuel à leur égard. Ces motifs sont donc rejetés.

L'enregistrabilité de la Marque suivant l'alinéa 12(1)b de la Loi

[11] La date pertinente pour l'analyse de ce motif d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement (24 octobre 2002) [voir *Dic Dac Holdings (Canada) Ltd c. Yao Tsai Co.* (1999), 1 C.P.R. (4th) 263; *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].

[12] Le test à appliquer à l'égard de l'alinéa 12(1)b de la Loi a été décrit ainsi dans *Thomas J. Lipton Ltd. c. Salada Foods Ltd. (No. 3)* (1979), 45 C.P.R. (2d) 157 (C.F. 1^{re} inst.) :

« Connotation » s'entend d'une implication ou d'une suggestion. Même une « suggestion ou implication spécifique » ou une « implication ou suggestion claire » qu'une marque de commerce donne soit une description claire soit une description fausse et trompeuse ne suffit pas pour la rendre non enregistrable en vertu de l'article 12(1)b). Ces dispositions n'admettent pas une simple implication ou suggestion. Le Parlement a utilisé les termes « claire » et « fausse et trompeuse » après le terme « description », et le registraire n'a aucunement constaté que le terme qui nous intéresse constituait soit une description claire soit une description fausse et trompeuse. Quant à savoir si une simple description suggestive suffit, on peut se référer au jugement rendu par l'ancienne Cour de l'Échiquier du Canada dans l'affaire *Kellogg Co. of Canada Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*, [1939] 3 D.L.R. 65, [1940] R.C.É. 163, aux pages 170 et 171.

[13] Dans *Oshawa Group Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1980), 46 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Cattanach s'est exprimé ainsi :

J'admets aussi le principe proposé par l'avocat de l'intimé, selon lequel il faut commencer par conclure qu'une marque est une description avant de pouvoir conclure qu'elle est une description fausse (voir *Bonus Foods Ltd. v. Essex Packers Ltd.*, [1965] 1 R.C.É. 735, à la page 749).

[14] M. Salazar est administrateur et actionnaire de la Requérante. Comme je l'indique dans ma décision, il n'est pas nécessaire pour statuer sur le présent motif d'opposition

d'analyser en détail tout le contenu de son affidavit. Les origines cubaines de l'entreprise de la Requérante et le malheur qui l'a frappée lorsque Fidel Castro s'est emparé du gouvernement à Cuba au début des années 1960 ne sont pas des faits utiles pour trancher la présente affaire. Il importe toutefois de signaler que le rhum vendu en liaison avec la Marque n'est pas fabriqué à Cuba, et l'on peut renvoyer à cet égard aux paragraphes 4 et 5 de l'affidavit de M. Salazar.

[15] Je conclus de cette partie de la preuve soumise que la Marque ne peut être considérée comme donnant une description claire du lieu d'origine des Marchandises et Services en ce qui concerne le rhum puisqu'il ne provient pas de Cuba. Pour ce qui est des autres marchandises et des Services, je ne dispose d'aucun élément de preuve indiquant qu'ils viennent de Cuba. La question à laquelle je dois répondre est donc si la Marque peut être considérée comme donnant une description fautive et trompeuse de lieu d'origine des Marchandises et Services. La Requérante doit, à cet égard, démontrer suivant la prépondérance des probabilités que ce n'est pas le cas.

[16] L'Opposante invoque les décisions rendues par le registraire dans *Havana Club Holding S.A. c. Bacardi & Co.*, 35 C.P.R. (4th) 541 et *Havana Club Holding S.A. c. Bacardi & Co.*, 35 C.P.R. (4th) 559, concluant que les marques de commerce en cause OLD HAVANA, dans un cas, et HAVANA SELECT, dans l'autre, donnaient une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des marchandises (rhum). Ces deux affaires peuvent se distinguer de la présente espèce.

[17] Dans ces deux cas la preuve démontrait, comme en l'espèce, que le rhum n'était pas fabriqué à Cuba, mais les marques de commerce comprenaient chacune un qualificatif élogieux, « old », dans un cas, et « select », dans l'autre. Ces mots faisaient en sorte que les marques en cause, prises dans leur ensemble, n'étaient pas distinctives. En l'espèce, la Marque comporte deux mots étrangers, à savoir « el » et « espiritu ».

[18] Le sens de la Marque n'est pas contesté. Son équivalent en langue anglaise est bien « *the spirit of Cuba* » (l'esprit de Cuba), tel que l'indique la demande d'enregistrement. M. Alvarez Salazar allègue néanmoins au paragraphe 5d)(1) de son affidavit : [TRADUCTION] « Toutefois, en anglais, le mot "*spirit*" peut signifier "essence, fantôme et/ou incarnation ", tandis qu'en espagnol "*espíritu*" veut dire seulement "essence ou fantôme" ».

[19] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a cité trois décisions à l'appui de son argument qu'il ne faut pas décomposer une marque de commerce en ses éléments constitutifs ou la soumettre à une analyse méticuleuse mais la considérer dans son ensemble en fonction de la première impression qui s'en dégage. Je souscris à cette position, et je ne pense pas qu'il y ait litige sur ce point entre les parties.

[20] Selon l'Opposante, le mot anglais « *spirit* » signifie « alcool », ce qui fait que la Marque dans son ensemble donne une description fautive et trompeuse car on en comprend qu'elle fait référence à des spiritueux, c'est-à-dire des boissons alcoolisées, comme le rhum. Le rhum en question ne provenant pas de Cuba, la Marque donne une description fautive et trompeuse.

[21] Avec égards pour l'opinion de l'Opposante, j'estime que la traduction anglaise de la Marque ne constitue pas un facteur déterminant pour l'examen du présent motif d'opposition. Je m'explique.

[22] Il s'impose de prendre en compte le libellé retenu par le législateur à l'article 12 de la Loi. À l'alinéa 12(1)b), le législateur parle expressément d'une marque de commerce qui « ... donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise ... », alors qu'il emploie les mots « ... dans une langue ... » à l'alinéa 12(1)c). Par conséquent, s'il avait voulu appliquer la notion de la description claire ou de la description fautive et trompeuse aux marques de commerce de toute langue, il aurait eu recours à la formulation employée à

l'alinéa 12(1)c) de la Loi. En faisant expressément mention de la langue française ou anglaise, les deux langues officielles du Canada, à l'alinéa 12(1)b), le législateur a exprimé son intention de restreindre la portée de cet alinéa aux marques de commerce françaises ou anglaises.

[23] Le seul élément de la Marque qu'un consommateur moyen anglophone peut reconnaître est le mot CUBA. Pour un consommateur canadien francophone, les mots « de Cuba » peuvent signifier « venant de Cuba ». Toutefois, comme je dois déterminer si la Marque dans son ensemble donne une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des Marchandises et Services au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi, je dois tenir compte des autres mots de la Marque, c'est-à-dire « EL » et « ESPIRITU ». S'agissant de mots étrangers, ils sont intrinsèquement distinctifs pour un consommateur canadien, de sorte qu'on ne peut dire que la Marque dans son ensemble donne une description claire ou une description fautive et trompeuse en langue française ou anglaise du lieu d'origine des marchandises ou services. Je ne dispose d'aucun élément de preuve indiquant que le canadien moyen comprendrait le sens de la Marque. Le fait qu'elle renferme le mot « Cuba » n'est pas suffisant en soi, à mon avis, pour appeler la conclusion que, dans son ensemble, la Marque donne une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des Marchandises et Services.

[24] Toute la jurisprudence invoquée par l'Opposante à l'appui de son argument que la Marque donne une description fautive et trompeuse permet d'établir des distinctions avec la situation qui nous occupe. Dans toutes les affaires citées, la marque en cause était en français ou en anglais et elle comportait un mot pouvant indiquer le lieu d'origine des marchandises ou services ainsi que d'autres mots descriptifs ou élogieux. En l'espèce, les mots « el » et « espritu » sont étrangers et, pour un consommateur canadien, ils sont distinctifs. Rien dans la preuve n'indique que le consommateur canadien moyen comprendrait ces mots.

[25] Ma conclusion est que la Marque dans son ensemble ne donne pas une description fausse et trompeuse en langue française ou anglaise du lieu d'origine des Marchandises et Services. Par conséquent, je rejette le premier motif d'opposition.

Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[26] La date pertinente pour l'analyse de ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition (le 6 février 2007)) [voir *Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130, et *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317].

[27] Ce motif d'opposition soulève, d'un point de vue différent, la question de la description fausse et trompeuse découlant du fait que les Marchandises et Services ne proviennent pas de Cuba.

[28] Comme il en a été fait mention, l'Opposante n'était pas présente à l'audience, et elle n'a pas abordé ce motif d'opposition dans son argumentation écrite.

[29] Il m'est difficile de me prononcer sur un motif d'opposition sans disposer de l'argumentation de l'Opposante à son sujet.

[30] Je pourrais présumer que l'Opposante voulait présenter relativement au motif du caractère distinctif une argumentation analogue à celle qu'elle a soumise à l'appui du motif fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la Loi. J'ai déjà rejeté ce motif d'opposition.

[31] Les deux premiers mots de la Marque, « el » et « espiritu », sont des mots étrangers. Pour le consommateur canadien moyen, ils sont intrinsèquement distinctifs. Dans son ensemble, la Marque possède donc un certain caractère distinctif inhérent

malgré la présence du mot « Cuba ». Par conséquent, la Marque est adaptée à distinguer les Marchandises et Services de la Requérante.

[32] Pour ces motifs, je rejette le dernier motif d'opposition.

Conclusion

[33] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.