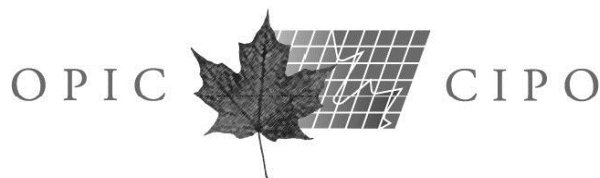


TRADUCTION



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

Référence : 2013 COMC 71
Date de la décision : 18-04-2013

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Hess Family Estates AG à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1,363,088 pour la
marque de commerce ATALAYA au nom
de Bodegas Atalaya S.L.**

Dossier

[1] Le 11 septembre 2007, Bodegas Atalaya S.L. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce ATALAYA (la Marque) sur la base d’un emploi projeté en liaison avec les marchandises suivantes : huiles alimentaires; vinaigres; vins (les Marchandises). La Requérante revendique la date de priorité du 6 septembre 2007 sur le fondement d’une demande (portant le n° 6260046) produite auprès de l’OHMI (CE) en Espagne ou pour l’Espagne.

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 26 mai 2010. Le 26 octobre 2010, Hess Family Estates AG (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition, que le registraire a transmise à la Requérante le 16 novembre 2010.

[3] Les motifs d’opposition soulevés sont les suivants :

1. la Marque n’est pas enregistrable suivant l’alinéa 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), car elle donne une description claire ou une description fautive et trompeuse du lieu d’origine

des Marchandises de la Requérante. ATALAYA est une municipalité d'Espagne qui jouit d'une réputation bien établie à titre de productrice de vins;

2. la Marque n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)d), car la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce déposée AMALAYA de l'Opposante portant le n° d'enregistrement LMC775,492;
3. suivant l'alinéa 38(2)d) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive de la Requérante, car elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les Marchandises de la Requérante des marchandises de l'Opposante parce que la Marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des Marchandises de la Requérante; et/ou en raison de l'enregistrement antérieur et de l'emploi et de la promotion de longue date et à grande échelle par l'Opposante de la marque de commerce AMALAYA au Canada en liaison avec du vin; laquelle marque est similaire au point de créer de la confusion.

[4] Dans sa contre-déclaration produite le 31 décembre 2010, la Requérante a essentiellement contesté les motifs d'opposition.

[5] Comme preuve, l'Opposante a produit les affidavits de M^{me} Jennifer Leah Stecyk, de M. Amardeep Singh et de M. Donald Hess. La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[6] Les parties ont toutes deux présenté un plaidoyer écrit, mais le plaidoyer écrit de la Requérante ne contient aucun argument de fond. Seule la Requérante a sollicité la tenue d'une audience. Toutefois, après avoir reçu l'avis l'informant de la date de l'audience, la Requérante a informé le registraire qu'elle ne serait pas présente à l'audience; conséquemment aucune audience n'a été tenue.

Fardeau ultime et fardeau initial

[7] La partie requérante a le fardeau ultime de démontrer que sa demande d'enregistrement est conforme aux dispositions de la Loi. Il incombe toutefois à la partie opposante de s'acquitter du fardeau initial consistant à présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition soulevés. Une fois que la partie opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la partie requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs

d'opposition soulevés ne sont pas de nature à faire obstacle à l'enregistrement de la marque visée par la demande [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c. Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.) et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* [2005] C.F. 722].

Enregistrabilité de la Marque aux termes de l'alinéa 12(1)d)

[8] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition 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.)].

[9] Jennifer Leah Stecyk est recherchiste en marques de commerce; elle travaille pour le cabinet de l'agent de l'Opposante. Elle a produit une copie certifiée de l'enregistrement canadien portant le n^o LMC775,492 pour la marque de commerce AMALAYA, laquelle est employée en liaison avec des vins. J'ai consulté le registre et je confirme que cet enregistrement est en règle [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats Ltée c. Manu Foods Ltd*, 11 C.P.R. (3d) 410 (C.F. 1^{re} inst.)]; l'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial.

[10] Le test en matière de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi. Il ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais le fait que des marchandises et services provenant d'une source puissent être perçus comme provenant d'une autre source.

[11] Certaines des circonstances de l'espèce dont il convient de tenir compte sont énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les 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. Cette liste de critères n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces critères n'est pas nécessairement le même [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.)]. Je m'appuie également sur les observations formulées par le juge Binnie dans les arrêts de la Cour suprême du Canada *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques*

Cliquot Ltée et al (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 et *Mattel Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 relativement à l'appréciation des critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi lorsqu'il s'agit de déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre deux marques de commerce.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[12] Je conviens, comme le fait valoir l'Opposante, que la marque de commerce AMALAYA possède un caractère distinctif inhérent assez prononcé. Il semble s'agir d'un mot inventé. La Marque, quant à elle, est un mot espagnol qui se traduit en anglais par « watchtower » [tour de guet]. Cette information figure dans la demande modifiée qu'a produite la Requérente. M. Singh est un stagiaire en droit à l'emploi du cabinet qui représente l'Opposante. Son affidavit s'accompagne d'éléments matériels qui confirment qu'ATALAYA est une municipalité d'Espagne. Or, rien n'indique que le consommateur canadien moyen soit au courant de ce fait.

[13] Dans l'ensemble, j'estime que les marques de commerce possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent. Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut toutefois être renforcé par l'emploi ou la promotion de la marque au Canada. Or, rien dans la preuve dont je dispose n'indique que la Marque a été employée ou révélée au Canada.

[14] S'agissant de l'emploi de la marque de commerce AMALAYA par l'Opposante, je résumerai les parties pertinentes de l'affidavit de M. Hess. M. Hess est le président-fondateur de l'entreprise familiale Hess Family Estates AG.

[15] M. Hess affirme que l'Opposante exploite des établissements vinicoles en Californie, en Argentine, en Afrique du Sud et en Australie. Il fournit une liste de quelques-uns des vins de l'Opposante qui sont produits dans ces pays. Il affirme que l'Opposante vend du vin en liaison avec la marque de commerce AMALAYA depuis 2006. La marque AMALAYA de l'Opposante est enregistrée sous le no LMC775,492 sur le fondement d'un emploi au Canada depuis janvier 2009.

[16] M. Hess soutient que le vin qui est vendu en liaison avec la Marque de commerce AMALAYA est produit en Argentine par la filiale de l'Opposante (Hess Family Latin America S.A.). Cette dernière a obtenu de l'Opposante le droit d'employer sous licence la marque de commerce AMALAYA en liaison avec du vin. M. Hess affirme que l'Opposante exerce un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité du vin produit en liaison avec cette marque de commerce.

[17] Comme pièce A, M. Hess a produit l'image d'une bouteille de vin qui arbore la marque de commerce AMALAYA et qui est vendue au Canada depuis janvier 2009 à divers distributeurs : magasins d'alcools, régies des alcools, y compris International Cellars Inc., la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse, la Newfoundland Labrador Liquor Corporation, la Société des Alcools du Québec, la Régie des alcools de l'Ontario, BC Liquor Stores et la Société des alcools du Manitoba. Il énumère également les prix que ce vin a remportés.

[18] M. Hess fournit le nombre de bouteilles de vin qui ont été vendues au Canada en liaison avec la marque de commerce AMALAYA pendant la période allant de janvier 2009 au premier trimestre 2011; au total, plus 42 000 bouteilles de vin ont été vendues, ce qui représente des ventes de plus de 760 000 \$. À titre de pièce B, il a produit des échantillons de factures représentatives concernant des commandes reçues de consommateurs canadiens et expédiées à des consommateurs canadiens.

[19] Relativement à l'annonce et à la promotion de la Marque de commerce AMALAYA en liaison avec du vin au Canada, M. Hess a produit, à titre de pièce C, des échantillons de documents promotionnels sur lesquels figure la marque de commerce AMALAYA. Il indique que la somme que l'Opposante a dépensée annuellement pour promouvoir son vin AMALAYA au Canada depuis 2009 s'élève à plus de 25 000 \$ US.

[20] M. Hess allègue que, depuis janvier 2009, le vin AMALAYA est annoncé sur trois sites Web différents qui fournissent de l'information à son sujet. À l'appui de ses dires, il a produit des copies de pages extraites de ces sites Web. Il affirme également que le vin AMALAYA est annoncé, mis en valeur et/ou offert en vente sur les sites Web de tiers et il a produit des copies de pages extraites de sites Web de tiers. J'accorde peu de poids à cette partie de la preuve de

l'Opposante, car nous ne disposons d'aucune information quant au nombre de Canadiens qui ont pu consulter ces sites Web. Il s'agit, en outre, d'une preuve par ouï-dire inadmissible.

[21] M. Hess affirme également que le vin AMALAYA a été annoncé ou présenté dans divers magazines et publications bénéficiant d'un important lectorat au Canada. Il a produit des copies d'articles présentant ou annonçant le vin AMALAYA parus dans des publications qui, allègue-t-il, sont distribuées à grande échelle au Canada et lues par un grand nombre de Canadiens, y compris Wine Spectator et le magazine VINTAGES de la Régie des alcools de l'Ontario. Là encore, j'accorde très peu de poids à cette partie de la preuve, car aucune information n'a été produite quant à l'importance de la diffusion de ces publications au Canada.

[22] Enfin, M. Hess affirme que l'Opposante a présenté son vin AMALAYA lors de diverses foires commerciales et fêtes du vin au Canada et énumère les foires et les fêtes canadiennes auxquelles elle a participé en 2009 et en 2010.

[23] Je conclus de cette preuve que la marque de commerce AMALAYA de l'Opposante est davantage connue que la Marque. Par conséquent, le premier facteur joue en faveur de l'Opposante.

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

[24] La preuve exposée ci-dessus m'amène à conclure que ce facteur favorise également l'Opposante, car il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque.

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

[25] Il est évident que les marchandises des parties se recoupent pour ce qui est des « vins ». Quant aux autres Marchandises, l'Opposante soutient qu'elles appartiennent à la même catégorie générale du fait que les « huiles alimentaires » et les « vinaigres » sont également utilisés comme accompagnements lors des repas.

[26] Le *Canadian Oxford Dictionary* (2^e éd.) définit le mot « vinaigre » de la manière suivante : [TRADUCTION] « liquide aigre constitué principalement d'acide acétique dilué,

résultant de l'oxydation de l'alcool contenu dans le vin ou le cidre, etc., et employé comme condiment ou agent de conservation ». À la lumière de cette définition, j'estime qu'il existe un lien entre le « vin » et le « vinaigre ».

[27] Quant aux « huiles alimentaires », je ne dispose d'aucun élément de preuve indiquant l'existence d'un recoupement ou d'un lien entre les « huiles alimentaires » et les vins. Le fait que l'on puisse classer ces deux produits dans la catégorie générale des « aliments servant d'accompagnement » n'est pas suffisant pour que je conclue qu'il existe un recoupement entre les vins et les huiles alimentaires.

[28] Je ne dispose d'aucun élément de preuve relativement aux voies de commercialisation de la Requérante. Je peux néanmoins présumer qu'elles seraient semblables à celles de l'Opposante décrites ci-dessus, mais uniquement en ce qui concerne les « vins ».

Le degré de ressemblance

[29] Dans l'arrêt *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 96 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

[30] Les marques se ressemblent sur les plans visuels et sonores; leur seule différence tenant au fait que dans la Marque la lettre « M », qu'on retrouve dans la marque de commerce de l'Opposante, est remplacée par la lettre « T ». Par conséquent, ce facteur particulièrement important favorise, lui aussi, l'Opposante.

Conclusion

[31] Après analyse des facteurs pertinents, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son obligation de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne serait vraisemblablement pas confondue avec la marque de commerce AMALAYA de l'Opposante si elle était employée en liaison avec des vins et des vinaigres. La marque de commerce de l'Opposante est connue dans une certaine mesure au Canada; certaines des Marchandises (vins et

vinaigres) recouper les marchandises de l'Opposante; et les marques en cause se ressemblent sur les plans visuel et phonétique.

[32] Il n'existe pas, cependant, de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce AMALAYA de l'Opposante dans la mesure où la Marque est employée en liaison avec des « huiles alimentaires », car ces marchandises se distinguent des vins.

[33] En conséquence, le deuxième motif d'opposition est accueilli en partie, c'est-à-dire à l'égard des vins et vinaigres seulement.

Caractère distinctif de la Marque

[34] Le troisième motif d'opposition comporte deux volets : la Marque ne serait pas distinctive d'une part parce qu'elle donne une description claire ou une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des Marchandises et, d'autre part, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce AMALAYA de l'Opposante, laquelle était connue au Canada à la date pertinente. J'axerai mon analyse sur le second volet de ce motif d'opposition.

[35] La date pertinente qui s'applique à ce volet du motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition (le 26 octobre 2010) [voir *Andres Wines Ltd. et E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, (C.A.F.) et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

[36] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce AMALAYA était devenue suffisamment connue à la date du 26 octobre 2010 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58 (C.F. 1^{re} inst.) et *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1^{re} inst.)]. Une fois cette preuve faite par l'Opposante, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n'était pas susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce AMALAYA de l'Opposante à la date pertinente, de telle sorte que l'on puisse conclure qu'elle était adaptée à distinguer ou distinguait véritablement les Marchandises des vins de l'Opposante

partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)].

[37] La preuve d'emploi de la marque de commerce AMALAYA qu'a produite l'Opposante et qui est décrite à la section portant sur le motif d'opposition précédent établit que cette marque de commerce était bel et bien connue dans une certaine mesure au Canada à la date pertinente. Il incombait donc à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque était adaptée à distinguer ou distinguait véritablement les Marchandises des vins de l'Opposante partout au Canada.

[38] Cette question doit être tranchée en fonction des facteurs pertinents énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi. Le fait que l'analyse doive être effectuée en fonction d'une date pertinente plus ancienne n'a pas d'incidence sur les résultats. Les conclusions auxquelles je suis parvenu à l'égard de chacun des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) s'appliquent également à ce motif d'opposition.

[39] En conséquence, le troisième motif d'opposition est également accueilli en partie, c'est-à-dire à l'égard des vins et des vinaigres seulement.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b)

[40] Dans son premier motif d'opposition, l'Opposante soutient que la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des vins. L'Opposante a déjà obtenu gain de cause relativement au deuxième et au troisième motifs d'opposition pour ce qui est des vins. Il ne serait donc pas nécessaire que je tranche cette question. La preuve de l'Opposante comprend toutefois des éléments matériels relatifs au lieu d'origine des olives. Or, même si je tenais compte de ces éléments de preuve, le motif d'opposition serait rejeté pour les raisons exposées ci-dessous.

[41] Le 29 avril 2001, M. Singh a effectué des recherches dans Internet à l'aide du moteur de recherche Google dans le but de démontrer que l'Espagne est un pays producteur d'huile d'olive et a produit en preuve les résultats de ces recherches. Or, la documentation produite ne comporte aucune mention selon laquelle ATALAYA serait le lieu d'origine des huiles d'olive. Il s'ensuit

que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. Ce motif d'opposition est donc rejeté pour ce qui est des huiles alimentaires.

[42] Il n'est pas nécessaire que je détermine si la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des vins et vinaigres, car j'ai déjà déterminé que la Marque n'est pas enregistrable en liaison avec ces marchandises.

Décision

[43] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande relativement aux :

vins et vinaigres;

et je rejette l'Opposition relativement aux :

huiles alimentaires;

en application du paragraphe 38(8) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet Inc c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1^{re} inst.) à titre d'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire