



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

Référence : 2015 COMC 73
Date de la décision : 2015-04-15
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Viking River Cruises
(Bermuda) Ltd. à l'encontre de la
demande d'enregistrement n° 1,525,675
pour la marque de commerce VIKING
MEAD au nom de GeVeMa GmbH**

LE DOSSIER

[1] Le 29 avril 2011, GeVeMa GmbH a produit une demande d'enregistrement pour la marque VIKING MEAD fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes [TRADUCTION] :

boissons alcoolisées, nommément vins.

[2] La demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 4 janvier 2012, et Viking River Cruises (Bermuda) Ltd. s'y est opposée le 4 juin 2012. Le 14 juin 2012, le registraire a transmis une copie de la déclaration d'opposition à la requérante, comme l'exige l'article 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie de façon générale les allégations contenues dans la déclaration d'opposition. Le 10 mars 2014, l'opposante a reçu l'autorisation de corriger une erreur typographique dans la déclaration d'opposition.

[3] La preuve de l'opposante se compose des affidavits de Torstein Hagen et de David Morrison, de même que de copies certifiées de ses marques déposées VIKING KD & Dessin, VIKING

EXPLORING THE WORLD IN COMFORT & Dessin et VIKING LEGEND. Les deux dessins-marques sont illustrés ci-dessous :



[4] L'opposante appelle ses marques déposées les [TRADUCTION] « Marques de commerce VIKING », et j'en ferai autant. Je souligne que les Marques de commerce VIKING de l'opposante sont destinées à être employées en liaison avec des services d'agence de voyages, l'organisation de croisières et des services connexes.

[5] La preuve de la requérante se compose de l'affidavit de Katherine Lam, qui a été contre-interrogée relativement à son affidavit. La transcription de son contre-interrogatoire fait partie de la preuve au dossier. Seule l'opposante a produit un plaidoyer écrit et seule l'opposante était représentée à l'audience qui a été tenue le 4 décembre 2014.

DÉCLARATION D'OPPOSITION - RÉSUMÉ

Premier motif d'opposition – article 30i)

[6] L'opposante allègue que la requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la marque VIKING MEAD, parce que la requérante devait savoir que le terme [TRADUCTION] « se rapporte à un type de vin fabriqué à partir d'une recette de vin historique ». L'opposante allègue également que la requérante tente de monopoliser une [TRADUCTION] « référence générique à une recette d'un type de vin ».

Deuxième motif d'opposition – article 12(1)b)

[7] L'opposante allègue que la marque VIKING MEAD visée par la demande [TRADUCTION] « donne une description claire de la nature des marchandises qui lui sont liées, parce que la combinaison "viking mead" (hydromel des Vikings) est un type de vin au miel et/ou une recette de vin au miel ».

Autres motifs – articles 12(1)d) et 16

[8] Les troisième, quatrième et cinquième motifs d'opposition, invoqués en vertu des articles 12(1)d) et 16, reposent sur la question de savoir si la marque VIKING MEAD visée par la demande crée de la confusion avec :

- (i) une ou plusieurs des marques déposées de l'opposante (voir le para. 3 ci-dessus);
- (ii) une ou les deux marques VIKING RIVER CRUISES et VIKING de l'opposante employées antérieurement au Canada en liaison avec des services de croisière [TRADUCTION] « s'étendant à des événements de dégustation de vins et à des excursions vers des régions vinicoles de même qu'à des cocktails et à des boissons alcoolisées de marque VIKING »;
- (iii) un ou les deux noms commerciaux Viking River Cruises (Bermuda) Ltd. et Viking River Cruises de l'opposante.

Sixième motif d'opposition – article 2

[9] Pour le dernier motif d'opposition, il est allégué que la marque visée par la demande n'est pas distinctive ni ne peut fonctionner comme une marque de commerce compte tenu des allégations susmentionnées de l'opposante.

[10] Le dernier motif, tel qu'il est invoqué, dérive des autres motifs et n'est pas indépendant. Selon toute vraisemblance, la marque VIKING MEAD visée par la demande ne peut pas fonctionner comme une marque de commerce si elle donne une description claire ni ne peut être distinctive des marchandises de la requérante si elle crée de la confusion avec les marques de l'opposante.

[11] Avant d'analyser les motifs d'opposition, j'examinerai la preuve produite par les parties et j'expliquerai en quoi consiste le fardeau de preuve de l'opposante et le fardeau ultime de la requérante.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

Torstein Hagen

[12] M. Hagen atteste qu'il est le président de la société de l'opposante. L'opposante est la plus importante société de croisière fluviale au monde et elle exploite une flotte de 30 navires de croisière fluviale le long des fleuves et des rivières de l'Europe, de même que de la Russie, de l'Égypte, de la Chine et d'autres pays. La société de l'opposante a été fondée en 1997 et n'a jamais

cessé d'étendre ses activités commerciales pour inclure de nouveaux itinéraires et navires. Sa flotte actuelle de 30 navires offre environ 5 000 couchettes pour passagers. Tout au long de son histoire, l'opposante a remporté de nombreux prix pour les services qu'elle offre.

[13] L'opposante emploie ses Marques de commerce VIKING de même que les marques VIKING et VIKING RIVER CRUISES en liaison avec les produits alcoolisés et les services offerts aux clients des croisières. L'opposante exerce aussi ses activités sous les noms commerciaux Viking River Cruises (Bermuda) Ltd. et Viking River Cruises.

[14] M. Hagen appelle collectivement les [TRADUCTION] « diverses Marques de commerce et noms commerciaux VIKING » de l'opposante la [TRADUCTION] « marque Viking » de l'opposante et affirme que la marque Viking est employée de façon ininterrompue au Canada depuis l'année 2000. Les clients des croisières de l'opposante peuvent acheter plusieurs produits alcoolisés de marque Viking dont de la vodka, un cocktail, du vin et de la bière. De plus, au paragraphe 17 de son affidavit, M. Hagen met l'accent sur le lien de l'opposante avec le vin :

[TRADUCTION]

Le vin et la vinification représentent une partie si importante de l'expérience de croisière et de repas VIKING que la société a son propre producteur de vin, situé dans la vallée de Wachau, en Autriche, qui produit les vins distinctifs et exclusifs de la marque maison VIKING. Viking est le seul croisiériste au monde à avoir son propre producteur de vin, et les vins produits exclusivement pour Viking sont servis aux clients à bord des navires VIKING pour accompagner la cuisine créée par les chefs VIKING . . .

[15] Depuis 2007, plus de 28 000 Canadiens ont acheté des forfaits de croisière fluviale de l'opposante. Les recettes annuelles de la [TRADUCTION] « vente des produits et des services de Viking à des Canadiens » étaient d'environ 5,4 millions de dollars américains en 2007 et ont connu une augmentation constante pour atteindre plus de 41,9 millions de dollars américains en 2012. L'opposante annonce sa marque VIKING dans les journaux, des brochures, des dépliants, à la radio, à la télévision, dans des magazines, des courriels et sur Internet. Les dépenses annuelles engagées pour annoncer les [TRADUCTION] « produits et services de marque Viking au Canada » se sont élevées en moyenne à environ 340 000 \$ US pour la période allant de 2008 à 2010 inclusivement, et à environ 1,85 million de dollars américains pour la période de deux années de 2011-2012.

[16] M. Hagen exprime les préoccupations de l'opposante quant à la marque VIKING MEAD visée par la demande au paragraphe 26 de son affidavit :

[TRADUCTION]

Compte tenu de la longue période d'emploi et de l'importante notoriété de la marque VIKING au Canada en liaison avec nos services de croisière et nos produits, dont des produits alcoolisés, des boissons alcoolisées et autres services liés à l'alcool, nous craignons beaucoup que la marque de commerce VIKING MEAD crée de la confusion chez nos clients canadiens, qui ont l'habitude de voir notre marque VIKING employée en liaison avec de tels produits, et qu'ils présument que nous avons commandité ou approuvé de tels produits, alors que ce n'est pas le cas.

(Soulignement ajouté)

[17] J'estime que le fait de revendiquer une longue période d'emploi et une notoriété importante de la marque VIKING au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « boissons alcoolisées et autres services liés à l'alcool » est quelque peu exagéré. D'après mon examen du témoignage de M. Hagen et des pièces qui sont jointes à son affidavit, il me semble qu'il est plus exact d'affirmer que la marque VIKING a acquis une notoriété importante au Canada pour des services de croisière fluviale (les croisières se déroulant à l'extérieur du Canada), mais pour aucun autre produit ou service. Bien que la marque Viking jouisse d'une notoriété importante au Canada pour des services de croisière, cela ne veut cependant pas dire qu'elle a une notoriété équivalente pour les autres produits ou services. J'estime que la preuve de l'opposante ne démontre pas que la marque VIKING a davantage qu'une certaine notoriété au Canada en liaison avec des produits alcoolisés, des boissons alcoolisées et autres services liés à l'alcool. Cette notoriété moindre provient de Canadiens qui ont fait l'expérience des croisières VIKING à l'étranger, où les clients canadiens des croisières auraient été exposés à un certain emploi de la marque VIKING en liaison avec des produits alcoolisés, des boissons alcoolisées et autres services liés à l'alcool. La preuve n'établit pas que les Marques de commerce VIKING de l'opposante ont acquis une certaine notoriété du fait de l'emploi de la marque VIKING en liaison avec des produits alcoolisés, des boissons alcoolisées et autres services liés à l'alcool au Canada.

David Morrison

[18] M. Morrison atteste qu'il est un étudiant en droit à l'emploi du cabinet qui représente l'opposante. Son affidavit a pour but de présenter en preuve, sous forme de pièces, des données recueillies dans des dictionnaires et des documents obtenus au moyen de recherches effectuées sur Internet, résumés ci-dessous :

Pièces 1 - 14

[19] Les données comprennent diverses définitions du dictionnaire pour les mots « viking » et « mead » (hydromel). Viking se rapporte aux pirates de mer et marchands scandinaves qui ont écumé des parties du nord-ouest de l'Europe et s'y sont établis entre les VIII^e et XI^e siècles. Mead (hydromel) renvoie à une boisson alcoolisée fermentée à base de miel et d'eau.

Pièces 15 - 24

[20] Les documents se composent d'imprimés de pages Web repérées en cherchant l'expression « viking mead » (hydromel des Vikings). Les pièces comprennent une explication de la boisson hydromel tirée de Wikipédia, reproduite ci-dessous, de même que diverses recettes pour concocter de l'hydromel :

[TRADUCTION]

L'hydromel . . . , aussi appelé vin de miel, est une boisson alcoolisée qui est produite en brassant une solution de miel et d'eau. Il peut aussi être produit en brassant une solution d'eau et de miel avec une purée de grains, qui est filtrée après la fermentation. Selon les traditions locales et les recettes précises, il peut être aromatisé avec des épices, des fruits ou du houblon (qui produit un goût amer, semblable à la bière). La teneur en alcool de l'hydromel peut varier d'environ 8 % alc./vol. à 18 %. Il peut être non pétillant, gazeux ou naturellement pétillant et il peut être sec, mi-sucré ou sucré . . . On peut le considérer comme l'ancêtre de toutes les boissons fermentées . . . antérieur à la culture du sol.

Pièces 25 - 34

[21] Les documents se composent d'imprimés de pages Web repérées en cherchant l'expression « viking mead recipe » (recette d'hydromel des Vikings). Les pièces comprennent le contexte historique de l'hydromel, son lien avec les Vikings et des recettes d'hydromel.

[22] Certains documents des pièces qui sont particulièrement pertinents relativement au deuxième motif d'opposition sont examinés ci-dessous :

Pièce 19 - Le document est intitulé « Authentic Ancient Viking Mead Ale Recipe from Norse Force » (Recette ancienne et authentique d'ale hydromel des Vikings des forces norses). Il s'agit d'une recette pour préparer un [TRADUCTION] « type d'hydromel . . . concocté par les Vikings pendant leur prise de la Grande-Bretagne et de l'Irlande ». La recette comprend divers ingrédients, dont du miel et de l'eau.

Pièce 20 - Le document est intitulé « Make your own Viking Mead » (Concoctez votre propre hydromel des Vikings). Il s'agit d'une recette d'hydromel « traditionnelle » nécessitant seulement du miel, de l'eau, de la levure et des aliments de levure.

Pièce 21 - Le document est intitulé « Halfdan's Viking Mead Recipe » (Recette d'hydromel des Vikings d'Halfdan). L'hydromel y est appelé « honey wine » (vin de miel). La recette nécessite divers ingrédients, dont du miel et de l'eau.

Pièce 23 - Le document est intitulé « Viking Mead with Mandye » (L'hydromel des Vikings avec Mandye). Il décrit le brassage maison de deux sortes d'hydromel à faire comme expérience avec différents ingrédients. La première sorte est appelée « Viking Mead » (hydromel des Vikings).

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Katherine Lam

Affidavit

[23] M^{me} Lam atteste qu'elle est une technicienne juridique employée par le cabinet qui représente la requérante.

En avril 2013, elle 1) a composé le numéro de téléphone apparaissant sur le site Web de l'opposante et a été informée que l'opposante i) n'a pas de bureau au Canada et ii) n'exploite pas de navires de croisière au Canada; 2) s'est rendue à la Régie des alcools de l'Ontario à Mississauga où elle a été informée que, bien que de l'hydromel fût vendu sur les lieux, aucun produit appelé « Viking Mead » (hydromel des Vikings) n'était vendu par la Régie des alcools de l'Ontario.

[24] La Pièce B jointe à son affidavit fournit des renseignements historiques à propos de la boisson hydromel, à savoir qu'avant le XIV^e siècle, il s'agissait d'une boisson alcoolisée courante en Europe du Nord où les vignes ne poussent pas.

Contre-interrogatoire

[25] M^{me} Lam a confirmé qu'elle aurait été en mesure de réserver une croisière auprès de l'opposante, par téléphone, si elle avait voulu. Les lieux sur lesquels elle s'est rendue (voir le para. 23 ci-dessus) était un magasin de détail de la Régie des alcools, où elle a observé qu'un produit d'hydromel était disponible sur les tablettes.

FARDEAUX DE PREUVE

[26] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposante doit s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations formulées dans la déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3d) 293, p. 298 (CF 1^{re} inst.). La présence d'un fardeau de preuve imposé à l'opposante à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que la question soit considérée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ladite question. Cependant, c'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* invoquées par l'opposante dans la déclaration d'opposition (concernant les allégations pour lesquelles l'opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait). Le fait que le fardeau ultime incombe à la requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante.

EXAMEN DES MOTIFS D'OPPOSITION

Premier motif

[27] Pour étayer une allégation fondée sur l'article 30*i*), il faut établir que le requérant a agi de mauvaise foi ou de façon frauduleuse ou encore qu'il contrevient à une loi fédérale : voir, à titre d'exemple, *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155 et *Société canadienne des postes c le Registraire des marques de commerce* (1991), 40 CPR (3d) 221 (CF 1^{re} inst).

[28] En l'espèce, l'opposante étaye son allégation en soutenant que la requérante savait que le terme VIKING MEAD se rapporte à un type de vin. Cependant, même si l'opposante pouvait

établir une telle connaissance de la requérante (ce que l'opposante n'a pas fait), cette circonstance, en elle-même, n'empêche pas la requérante de faire sincèrement et précisément la déclaration exigée par l'article 30*i*) selon laquelle la requérante était convaincue d'avoir droit d'employer la marque : voir, pour d'autres circonstances insuffisantes pour étayer un motif fondé sur l'article 30*i*), *Lorillard, Inc. c Fabriques de Tabac Reunies S.A.* (1990), 30 CPR(3d) 406, p. 408 (COMC); *Taverniti S.A.R.L. c D.G.G.M. Britton Holdings Inc* (1986), 8 CPR(3d) 400, p. 404-405 (COMC).

[29] En conséquence, le premier motif est rejeté, parce que l'opposante n'a pas invoqué suffisamment de faits à l'appui d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*).

Deuxième motif

[30] L'opposante invoque le deuxième motif d'opposition aux para. 71-73 de son plaidoyer écrit, qui se rapportent aux principes juridiques ayant trait à l'article 12(1)*b*), et aux para. 74-76, qui concernent les faits à l'appui de l'allégation que la marque visée par la demande donne une description claire des produits de la requérante, à savoir des vins :

[TRADUCTION]

71. L'alinéa 12(1)*b*) de la Loi prévoit qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles on demande l'enregistrement, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises. L'enregistrabilité d'une marque de commerce en vertu de l'art. 12(1)*b*) doit être évaluée à la date à laquelle la demande d'enregistrement a été produite.

Fiesta Barbeques Ltd c General Housewares Corp. (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF 1^{re} inst.)

72. La question de savoir si une marque donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse doit être évaluée du point de vue de l'acheteur moyen des marchandises liées à la prétendue marque de commerce, à la première impression. La « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique du produit et « claire » signifie facile à comprendre, évident ou simple.

Atlantic Promotions Inc. c le Registraire des marques de commerce (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst.)

73. De plus, pour déterminer si une marque de commerce ne répond pas aux exigences de l'alinéa 12(1)*b*), la Commission des oppositions doit non seulement tenir compte de la preuve produite dans le cadre de la procédure, mais elle doit aussi appliquer son propre sens commun, reconnaissant que le test est celui de la première impression, considérée à la lumière du produit en question.

Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c Canada (Procureur général) (2010), 89 CPR (4th) 301 (CF); conf. par (2012), 99 CPR (4th) 213 (CAF)

74. Les définitions du dictionnaire des mots « Viking » et « mead » (hydromel) présentées en preuve dans le cadre de cette procédure indiquent que « Viking mead » (hydromel des Vikings) serait compris par les Canadiens comme étant une boisson alcoolisée se rapportant aux Vikings ou caractéristique des Vikings.

Affidavit de M. Morrison, para. 2 et Pièces 1-14.

75. Ces définitions du dictionnaire sont à elles seules suffisantes pour établir que la marque de commerce VIKING MEAD donne une description claire d'un type et/ou d'une recette d'un vin à base de miel, c.-à-d. un hydromel de style viking.

76. En tout état de cause, la preuve produite dans le cadre de cette procédure démontre également que la boisson hydromel est étroitement liée à l'histoire et à la culture des Vikings. De nombreux articles sur Internet montrent que des recettes ou de l'information concernant de tels « Viking meads » (hydromels des Vikings) sont disponibles aux Canadiens.

Affidavit de M. Morrison, Pièces 16-34.

77. On peut, par conséquent, conclure que les consommateurs canadiens comprendraient facilement que les marchandises de la Requérante sont d'un style ou sont préparées selon une recette de « Viking mead » (hydromel des Vikings).

[31] Je suis d'accord avec les observations susmentionnées de l'opposante à propos des principes juridiques pertinents. J'estime également que la preuve de l'opposante est suffisante pour soulever la question de savoir si le consommateur moyen, voyant le terme VIKING MEAD employé en liaison avec du vin, comprendrait que le vin possède certaines caractéristiques ou certains traits d'un vin préparé en suivant des recettes vikings historiques. La requérante, pour sa part, n'a pas produit de preuve abordant la question au titre de l'article 12(1)b), n'a pas produit de plaidoyer écrit ni ne s'est présentée à l'audience. En conséquence, rien ne me permet de conclure que la requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer que la marque VIKING MEAD visée par la demande ne donne pas une description claire des vins. Le deuxième motif d'opposition de l'opposante est par conséquent accueilli.

Autres motifs

[32] Comme le motif d'opposition de l'opposante alléguant que la marque visée par la demande donne une description claire est accueilli, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que je me prononce sur les motifs d'opposition pour lesquels la confusion entre la marque visée par la demande et les marques (et noms commerciaux) de l'opposante est en cause. Cependant, il me

semble peu probable que l'opposante aurait eu gain de cause relativement à la question de la confusion. À cet égard, il convient de souligner que lorsque l'opposante mentionne sa « marque Viking » employée en liaison avec des boissons alcoolisées, elle fait référence à des boissons alcoolisées offertes aux clients des croisières sous les diverses marques et noms commerciaux de l'opposante (sa marque VIKING) plutôt que sous la marque VIKING en tant que telle (voir les para. 3, 4 et 17 ci-dessus). Pour l'essentiel, les marques (et noms commerciaux) de l'opposante, considérés dans leur ensemble, ne ressemblent pas beaucoup à la marque visée par la demande et, ainsi qu'il est mentionné au para. 17 ci-dessus, l'opposante n'a pas démontré que sa « marque Viking » employée en liaison avec des marchandises alcoolisées ou des services connexes a acquis une notoriété importante au Canada. Ainsi, l'examen des facteurs énoncés à l'article 6(5) aurait vraisemblablement permis de conclure que la marque visée par la demande ne crée pas de confusion avec une ou plusieurs des marques ou noms commerciaux de l'opposante.

DÉCISION

[33] Comme le deuxième motif d'opposition de l'opposante est accueilli, la demande en cause est repoussée. La présente décision est rendue dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig, membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.