

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20100727

Dossier : T-2145-09

Référence : 2010 CF 786

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

RON MATUSALEM & MATUSA OF FLORIDA, INC.

demanderesse

et

HAVANA CLUB HOLDING INC., S.A.

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Le présent appel est interjeté par Ron Matusalem & Matusa of Florida Inc. (la demanderesse) en application de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). L'appel met exclusivement en cause l'enregistrabilité de la marque de commerce « THE SPIRIT OF CUBA » (la marque), demande d'enregistrement n° 1,154,259, sur le fondement de l'emploi projeté de la marque en liaison avec le rhum (les marchandises).

[2] Le 2 octobre 2009, la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) a conclu que la marque donnait une description fautive et trompeuse et n'était pas distinctive lorsqu'elle était utilisée en liaison avec le rhum, et elle a par conséquent accueilli l'opposition formulée par Havana Club Holding Inc., S.A. (la défenderesse).

[3] La demanderesse demande maintenant à la Cour d'infirmier la décision de la Commission, de rejeter l'opposition et d'accueillir la demande d'enregistrement de la marque en liaison avec le rhum.

[4] Il n'est pas contesté que lorsqu'en appel aucun élément de preuve n'est déposé qui aurait eu une incidence importante sur les conclusions de la Commission, la norme de contrôle applicable est la raisonnable si c'est une question de fait ou mixte de fait et de droit qui est en litige. Par contre, la Cour doit en arriver à ses propres conclusions si un ou des éléments de preuve additionnels sont produits qui auraient eu une incidence importante sur les conclusions de la Commission.

[5] Pour établir l'incidence d'éléments de preuve additionnels et, par conséquent, la norme de contrôle, la question est de savoir dans quelle mesure ces nouveaux éléments ajoutent quelque chose sur le plan de la preuve par rapport aux éléments dont la Commission était saisie. Si les nouveaux éléments n'ajoutent rien d'importance, n'ayant qu'un caractère redondant par rapport à la preuve existante dont ils n'étaient pas la force, la question sera alors de savoir si la Commission a commis une erreur manifeste.

[6] La demanderesse soumet quatre affidavits au soutien de son appel. Le premier provient de M. Claudio I. Alvarez Salazar, administrateur de la demanderesse et descendant direct des distillateurs originels du rhum Matusalem. Cet affidavit n'est pas un nouvel élément de preuve, étant donné qu'il a été soumis à la Commission.

[7] Le second affidavit est celui de M. Marc Picard, un chargé de cours à l'Université Concordia de Montréal qui détient un doctorat en linguistique. L'affidavit de M. Picard porte sur l'emploi du mot « *spirit* » en anglais moderne.

[8] Le troisième affidavit est celui de M. Maurice Guertin, un associé chez Saine Marketing Inc. M. Guertin a soumis 1054 personnes à un sondage afin de jauger leur réaction face à divers mots et expressions liés à la marque.

[9] Le quatrième affidavit est celui de M^e Marguerite Auclair, une avocate qui exerce au sein du cabinet Brouillette & Associés. M^e Auclair a présenté dans cet affidavit sa recherche traitant de l'histoire du rhum et de l'industrie du rhum, et sa recherche sur les marques de commerce comportant l'expression anglaise « *spirit of* ».

[10] La défenderesse soumet pour sa part un nouvel affidavit au soutien de son opposition, celui de M^{me} Marylène Gendron, adjointe administrative au sein du groupe des marques de commerce du cabinet Goudreau Gage Dubuc S.E.N.C.R.L. Elle explique dans cet affidavit qu'au sens commercial le mot « *spirit* » est employé au Canada pour désigner une boisson fortement alcoolisée.

[11] Le présent appel sera rejeté.

[12] 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 fausse et trompeuse », en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée, ou à l'égard desquelles on projette de l'employer.

[13] Une marque de commerce doit également être « distinctive » pour être valide, ce qui veut dire qu'elle doit « distingue[r] véritablement » les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par son propriétaire, des marchandises d'autres propriétaires (article 2 et alinéa 38(2)*d*) de la Loi).

[14] Le présent litige découle du fait que le mot anglais « *spirit* » a deux sens, qui l'un et l'autre sont pertinents eu égard aux marchandises. Le premier sens, soit l'interprétation privilégiée par la demanderesse, est celui d'état mental ou de disposition d'esprit. Le second sens, l'interprétation privilégiée par la défenderesse, est celui de boisson fortement alcoolisée. Des éléments de preuve viennent appuyer l'une et l'autre interprétations.

[15] La question à trancher pour déterminer si la marque donne en son entier une description fausse et trompeuse est la suivante : Le public canadien serait-il induit en erreur sur l'origine du produit associé à la marque de commerce et croirait-il que ce produit provient de l'endroit désigné

par le nom géographique utilisé? Il faut pour y répondre se mettre à la place du consommateur canadien moyen, d'intelligence et de niveau de scolarité moyens, qui verrait la marque employée en liaison avec du rhum.

[16] Lorsqu'il s'agit d'établir si la marque donne une description fautive ou non, le décideur n'a pas à procéder à une analyse minutieuse et critique des mots employés pour déterminer s'ils ont dans l'abstrait des sens divers. Le décideur doit plutôt recourir au sens commun pour discerner l'impression immédiate globale dégagée par l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises. En bref, le sens des mots employés comme marque de commerce n'est pas nécessairement leur sens étymologique.

[17] La Cour conclut que la décision de la Commission était raisonnable dans les circonstances. La Cour conclut en outre que, même si l'affaire devait être examinée *de novo*, les éléments de preuve additionnels présentés dans le cadre du présent appel ne justifieraient pas d'infirmation la décision de la Commission. La marque, en effet, donne en son entier une description fautive et trompeuse quant au lieu d'origine des marchandises et elle n'est pas distinctive.

[18] En l'espèce, les parties avaient soumis à la Commission deux interprétations contradictoires des mots de la marque liés au produit, en l'occurrence le rhum, en liaison avec lequel la marque était employée. Selon la première interprétation, le mot « *spirit* » devait s'entendre d'« alcool » et l'expression « *of Cuba* », de « provenant de Cuba ». Selon la seconde interprétation, le mot « *spirit* » devait s'entendre de l'« âme » ou de l'« essence ».

[19] La Commission a choisi la première interprétation et a statué comme suit :

[...] nous avons une marque de commerce renfermant deux mots : l'un qui signifie boisson alcoolisée et l'autre qui désigne le nom d'un pays reconnu pour son rhum. Je suis d'avis que le consommateur de rhum moyen au Canada qui prend connaissance de la Marque employée en liaison avec du rhum, selon toute vraisemblance, aurait comme première impression que ce rhum provient de Cuba.

[20] La Commission a aussi recouru au même raisonnement pour statuer que la marque n'était pas « distinctive ».

[21] Les conclusions tirées par la Commission n'étaient pas manifestement erronées et elles étaient étayées par la preuve au dossier et par les documents provenant de sources publiques consultés. L'analyse des nouveaux éléments de preuve présentés en appel révèle en outre que, tout en étant assurément pertinents, ces éléments n'auraient pas eu une incidence importante sur la décision de la Commission. En d'autres termes, selon la Cour, ces nouveaux éléments de preuve n'apportent pas « un éclairage tout à fait nouveau sur le dossier » dont la Commission était saisie (*Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S.772, paragraphe 35) (*Mattel*).

[22] La marque figure sur l'étiquette et elle est également inscrite en relief sur la bouteille. La demanderesse ne conteste pas le fait que les marchandises sont fabriquées en République dominicaine et que Cuba est un pays producteur de rhum.

[23] La demanderesse a soutenu tant devant la Commission que devant la Cour que la marque, lorsqu'elle était appréciée de façon globale, transmettait [TRADUCTION] « la disposition d'esprit, le tempérament, la nature et le caractère du peuple cubain. Elle parle de « l'âme » ou de « l'essence » de l'histoire de la Requérante à Cuba renfermée dans ses produits à base de rhum ».

[24] M. Salazar déclare dans son affidavit que la famille Salazar fabrique du rhum depuis fort longtemps. En 1872, son arrière-grand-père Evaristo Alvarez a commencé à produire du rhum à Santiago, à Cuba, sous la dénomination Matusalem (le rhum Matusalem). La recette originale du rhum Matusalem a été élaborée à Cuba et comporte le recours au système Solera de mélange d'alcools (le mélange d'alcools d'âges différents pour obtenir un produit final d'un certain âge moyen). Les mêmes recette et méthode sont toujours utilisées pour produire le rhum Matusalem.

[25] La famille de M. Alvarez Salazar a produit le rhum Matusalem à Cuba, à compter de 1872 jusqu'à ce qu'en 1965, le régime castriste saisisse les biens de la société. La famille de M. Alvarez Salazar a été forcée de s'enfuir de Cuba et a commencé à produire le rhum Matusalem aux Bahamas. L'exploitation de l'entreprise s'est ensuite poursuivie en République dominicaine, où la demanderesse (dont M. Alvarez Salazar est un actionnaire et administrateur) produit à ce jour le rhum Matusalem.

[26] La Commission a pris en compte la preuve soumise par la demanderesse avant d'en arriver à la conclusion que le consommateur canadien moyen de rhum, en face de la marque employée en liaison avec le rhum, selon toute vraisemblance, aurait comme première impression que ce rhum

provient de Cuba. La Commission a pris note de l'affidavit dans lequel M. Alvarez Salazar expliquait l'origine cubaine de la société, mais elle a statué de manière raisonnable, en l'absence de toute preuve contraire, que le consommateur canadien moyen n'aurait pas connaissance de cette origine.

[27] Le raisonnement de la Commission s'appuyait également sur la définition du mot « *spirit* » énoncée dans le *Webster Ninth New Collegiate Dictionary* : [TRADUCTION] « [...] Boisson contenant de l'alcool et de l'eau, obtenue par la distillation de l'alcool ou des fruits; toute boisson volatile obtenue par la distillation ou par le craquage [...]; boisson alcoolisée volatile ».

[28] La demanderesse prétend que les nouveaux éléments de preuve produits dans le cadre du présent appel démontrent que le sens premier du mot « *spirit* » renvoie à l'âme ou à un sentiment particulier, et que tout emploi de ce mot en lien avec l'alcool est de nature secondaire et met généralement en cause l'usage du pluriel « *spirits* ».

L'affidavit de M Picard

[29] La demanderesse s'appuie sur l'affidavit dans lequel M. Picard donne son opinion sur l'emploi du mot « *spirit* » au singulier en anglais moderne. Le sondage mené par M. Maurice Guertin démontre également qu'en présence du mot « *spirit* » employé dans divers contextes, les Anglo-Canadiens associent ce terme à l'âme, à la spiritualité et au surnaturel beaucoup plus fréquemment qu'à l'alcool. Pour ce qui est du marché mondial, finalement,

l'affidavit de M^e Auclair révèle qu'il n'y a pas un pays en particulier qui soit reconnu pour son rhum, mais bien plutôt une région, connue sous le nom de Caraïbes (ou Antilles).

[30] La Cour n'est pas convaincue que M. Picard soit un expert véritablement compétent pour donner son avis sur la définition du mot « *spirit* ». D'après son curriculum vitae, M. Picard se spécialise en phonologie, la science qui étudie les sons du langage, et non en lexicologie, la science qui étudie le sens et la portée des mots. Même si la Cour estimait M. Picard être un expert véritablement compétent, l'affidavit de ce dernier lui serait de peu d'assistance, étant donné qu'y figurent simplement les pages de deux dictionnaires où l'on définit le mot « *spirit* ».

[31] La Commission avait certainement connaissance des définitions générales formulées dans les dictionnaires, et elle a même cité à cet égard le *Webster Ninth New Collegiate Dictionary*. Quoiqu'il en soit, l'énoncé général de M. Picard selon lequel le mot « *spirit* » n'est pas employé et n'est pas compris dans le sens de « boisson alcoolisée » est contredit par les dictionnaires et par d'autres éléments de preuve.

[32] Premièrement, dans les unités lexicales tant du dictionnaire états-unien que du dictionnaire anglais reproduites par M. Picard, on définit le mot « *spirit* » comme s'entendant notamment d'une boisson fortement alcoolisée ou d'un alcool, le rhum étant dans l'un des cas expressément désigné.

[33] Deuxièmement, dans la première phrase de la pièce MA-1, jointe à l'affidavit de M^e Marguerite Auclair, l'on emploie le mot « *spirit* » au singulier pour décrire une boisson alcoolisée: [TRADUCTION] « le rhum, ainsi que son frère jumeau, l'esprit de canne à sucre ».

[34] Troisièmement, dans la pièce MG-6, jointe à l'affidavit de M^{me} Marylène Gendron, figure un extrait tiré d'un site Web du Manitoba qui parle de « *miscellaneous spirit* » ([TRADUCTION] « spiritueux divers ») et de « *ready to drink spirit beverage* » ([TRADUCTION] « boisson alcoolisée prête à boire »).

L'affidavit de M. Guertin

[35] Quant à la valeur probante qu'il convient de reconnaître au sondage sur Internet mené par M. Guertin, j'estime que ce sondage est de bien peu d'aide en l'espèce. Les deux questions suivantes étaient posées dans le sondage : (1) Si vous trouviez les mots « *The Spirit* » inscrits sur un produit, quel sens leur donneriez-vous?, et (2) Si vous trouviez l'expression « *The Spirit of Cuba* » inscrite sur un produit, quel sens donneriez-vous aux mots « *The Spirit* »?

[36] Premièrement, la Cour doute que le sondage « répond[e] à la question qui est en litige » (*Mattel*, paragraphe 44), puisqu'on n'y emploie jamais les mots « *spirit* » ou « THE SPIRIT OF CUBA » en lien avec le rhum. Une fois encore, selon la Cour, la question pertinente est de savoir si le consommateur canadien moyen de rhum croirait que le rhum vendu sous la marque de commerce « THE SPIRIT OF CUBA » provient de Cuba.

[37] Deuxièmement, la Cour relève que seulement 506 des 1 054 personnes interrogées avaient acheté du rhum dans les 12 mois ayant précédé le sondage. Ainsi, seulement 48 % des personnes interrogées peuvent être considérées être des consommateurs de rhum.

[38] Troisièmement, les résultats du sondage ne sont pas décisifs. Même en se voyant poser les questions hors contexte, 15 % des personnes interrogées ont associé la notion de [TRADUCTION] « consommation/alcool » aux mots « *The Spirit* » (première question), et 13 % des personnes interrogées ont associé la notion de [TRADUCTION] « rhum cubain » à l'expression « *The Spirit of Cuba* » (deuxième question). On pourrait ainsi soutenir qu'un nombre important de consommateurs canadiens moyens auraient comme première impression que du rhum vendu sous la marque de commerce « THE SPIRIT OF CUBA » provient de Cuba.

L'affidavit de M^e Auclair

[39] La Cour conclut finalement que la preuve présentée par M^e Auclair n'a pas d'importance parce que sa teneur soit a déjà été rejetée par la Commission, soit étaye les conclusions de fait que celle-ci a tirées.

[40] Premièrement, M^{me} Auclair présente dans son affidavit une preuve concernant l'histoire du rhum et de l'industrie du rhum dans les Caraïbes, y compris en République dominicaine et à Cuba. La Commission avait toutefois déjà admis d'office que Cuba était un pays producteur de rhum. Le fait que d'autres pays soient des producteurs de rhum dans les Caraïbes ne change rien à la nature de

la question de l'origine géographique des marchandises, puisque dans la marque on mentionne expressément « CUBA », un pays reconnu comme étant un producteur de rhum.

[41] En ce qui a trait deuxièmement à l'élément de preuve concernant l'état du registre des marques de commerce, même si cet élément avait été pris en compte par la Commission, il n'ajoute rien sur le plan de la preuve par rapport aux éléments dont la Commission était saisie. L'état du registre des marques de commerce n'est un facteur utile que lorsqu'un nombre important de marques de commerce semblables permettent de constater quel est l'état du marché (*Kellogg Salada Canada Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349, 145 N.R. 131 (C.A.F.)). En l'espèce, les autres marques de commerce inscrites sont trop vagues et trop peu nombreuses pour qu'on puisse en tirer des conclusions sur l'état du marché.

[42] En définitive, la conclusion de la Commission selon laquelle la marque donne une description fautive et trompeuse et n'est pas distinctive lorsqu'elle est employée en liaison avec le rhum était étayée par la preuve et appartenait aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. J'estime, en outre, que les éléments de preuve additionnels soumis par la demanderesse en application du paragraphe 56(5) de la Loi n'auraient pas eu, si la Commission en avait été saisie, une incidence importante sur ses conclusions de fait ou mixtes de fait et de droit.

[43] D'un côté, les nouveaux éléments de preuve ne constituent qu'une répétition plus détaillée des arguments que la demanderesse a précédemment soumis à la Commission, et ils n'ajoutent rien au sujet de la première impression qu'aurait un consommateur éventuel. D'un autre côté, ces

nouveaux éléments de preuve corroborent les conclusions de fait de la Commission selon lesquelles l'emploi du mot « *spirit* » sur une bouteille de rhum conduirait à croire qu'il s'agit là d'une « boisson alcoolisée », et que Cuba est un pays reconnu pour sa production de rhum.

[44] Le présent appel sera par conséquent rejeté. La défenderesse aura droit à ses dépens.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE : l'appel interjeté par la demanderesse est rejeté; les dépens sont adjugés en faveur de la défenderesse.

« Luc Martineau »

Juge

Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-2145-09

INTITULÉ : **RON MATUSALEM & MATUSA OF FLORIDA
INC. c. HAVANA CLUB HOLDING INC., S.A.**

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 JUILLET 2010

MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MARTINEAU

**DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT :** LE 27 JUILLET 2010

COMPARUTIONS :

Thomas Geissmann POUR LA DEMANDERESSE

Greg Moore POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brouillette & Associés POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)

Goudreau Gage Dubuc, S.E.N.C.R.L. POUR LA DÉFENDERESSE
Montréal (Québec)