



ROBIC

+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

SANTÉ! UN BRASSEUR S'OPPOSE AVEC SUCCÈS À LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN REQUÉRANT MULTI-RÉCIDIVISTE POUR LA MARQUE HEINEKEN AU CANADA

STELLA SYRINAOS*
ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Le brasseur néerlandais de renommée internationale, Heineken Brouwerijen B.V., a désormais rejoint les rangs de plusieurs propriétaires de marques bien connues en réussissant à contrecarrer la tentative d'un individu d'enregistrer au Canada sa marque de commerce HEINEKEN en lien avec une variété de boissons non alcoolisées.

En 2003, le requérant, M. Marcon, a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce HEINEKEN pour des «boissons non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de thé; produits laitiers, nommément lait et crème». La demande a été annoncée pour fins d'opposition après un laps de temps important, soit 6 ans plus tard, le 15 avril 2009.

En 2009, Heineken s'est opposé à la demande d'enregistrement de la marque HEINEKEN de M. Marcon, en invoquant qu'il était de mauvaise foi, qu'il ne pouvait pas être convaincu de son droit à l'emploi de la marque HEINEKEN au Canada, qu'il n'avait pas l'intention *bona fide* d'employer la marque HEINEKEN au Canada, qu'il n'avait aucune entreprise légitime, qu'il était probable qu'il ait plutôt l'intention de faire le trafic de marques de commerce en raison de sa connaissance des multiples autres marques bien connues qu'il tentait d'enregistrer au Canada, incluant la marque HEINEKEN. L'opposante a également allégué qu'il y avait de la confusion avec sa propre famille de marques HEINEKEN, qu'elle emploie au Canada depuis au moins 1953.

Il est à noter que M. Marcon a également déposé de nombreuses demandes pour les marques de commerce suivantes en lien avec des produits similaires : ABSOLUT, BAYER, BEEFEATER, BUDWEISER, COORS, CORONA, CHANEL, DOM PERIGNON, EVIAN, FINLANDIA, JACK DANIEL'S, L'OREAL PARIS, NESCAFÉ, NESTLÉ, SOUTHERN COMFORT, et même TIM HORTONS, une marque qui est devenue un emblème canadien.

© CIPS, 2013.

* De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Hiver 2013 (vol. 16 n° 4) du cabinet. Publication 068.161F.

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

La Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) a conclu [*Heineken Brouwerijen BV c. Marcon*, 2012 COMC 164, Heidi P. Sprung, Membre, 26 septembre 2012] qu'il y avait confusion entre les marques de commerce identiques HEINEKEN. Dans sa décision, la COMC cite une cause antérieure dans laquelle le même requérant avait déposé une demande pour la marque EVIAN en lien avec des boissons alcoolisées. Elle cite également les propos tenus dans une autre cause, déclarant que la bière (marchandises en liaison avec la marque du requérant) et les boissons non alcoolisées, non gazéifiées et aromatisées aux fruits (marchandises en liaison avec la marque de l'opposante) appartiennent à la même catégorie générale de marchandises: les boissons.

En se fondant sur la conclusion que la marque HEINEKEN est une marque notoire, la COMC a considéré que la réputation de la marque HEINEKEN transcenderait le marché des boissons alcoolisées pour s'étendre au marché des boissons non alcoolisées. La COMC a également déclaré qu'il existait un chevauchement dans les voies de commercialisation des parties : tant les boissons alcoolisées que les boissons non alcoolisées sont disponibles dans les épiceries, les dépanneurs, ainsi que dans les bars et restaurants détenant un permis d'alcool.

Ayant rejeté la demande d'enregistrement sur le motif d'opposition fondé sur la confusion, la COMC ne s'est pas prononcée sur les autres motifs d'opposition, incluant l'allégation que M. Marcon a agi de mauvaise foi et qu'il ne pouvait pas être convaincu de son droit à l'emploi de la marque HEINEKEN au Canada.

Cependant, la conduite de M. Marcon a été abordée dans deux autres décisions de la COMC: les décisions CORONA et L'OREAL PARIS. Dans ces deux oppositions, il a été démontré que M. Marcon a déposé de nombreuses demandes d'enregistrement pour des marques bien connues, comme celles soulevées dans l'affaire HEINEKEN. La COMC a souligné que la conduite de M. Marcon jetait un doute sur sa bonne foi et la COMC a donc refusé les demandes d'enregistrement.

À ce jour, sans tenir compte de la décision HEINEKEN, il y a déjà dix (10) autres décisions de la COMC où une demande d'enregistrement de M. Marcon a été refusée, soit: CORONA, BEEFEATER, TIM HORTON'S, L'OREAL PARIS (opposante représentée par ROBIC), EVIAN (opposante représentée par ROBIC), CHANEL, BAYER, JACK DANIEL'S, DOM PERIGNON, et NESTLÉ. Aucune de ces décisions n'a été portée en appel.

De plus, plusieurs autres demandes d'enregistrement déposées par M. Marcon sont présentement en cours d'opposition devant la COMC : COORS, FINLANDIA et JACK DANIEL'S. Dans la mesure où le motif d'opposition a été soulevé par les opposantes, le temps nous dira si ces décisions adresseront la question de la bonne foi du requérant. Néanmoins, même si cette question n'a pas été considérée dans l'affaire HEINEKEN, la véracité des déclarations contenues dans une demande d'enregistrement de marque de commerce au Canada ne devrait pas être négligée

car il s'agit d'un aspect important dans le cadre de l'obtention de l'enregistrement d'une marque au Canada. En conséquence, les requérants qui font une telle demande seraient mieux avisés d'être en mesure d'appuyer leur déclaration à l'effet qu'ils sont convaincus d'avoir le droit d'employer la marque au Canada.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006