

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
Baron Philippe de Rothschild, S.A.
à la demande numéro 1010365
produite par Cantina Sociale Cooperativa Di
Soave Societa' Cooperativa A Responsabilita'
Limitata
en vue de l'enregistrement de la marque de
commerce CADIS.**

Le 30 mars 1999, Cantina Sociale Cooperativa Di Soave Societa' Cooperativa A Responsabilita' Limitata (la requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce CADIS (la marque), fondée sur son emploi au Canada depuis le 31 décembre 1997 et sur son emploi et son enregistrement en Italie sous le numéro FV96C00067 en date du 26 mars 1996, en liaison avec les vins, vins mousseux, grappa et liqueurs (les marchandises). La demande a ensuite été publiée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 4 octobre 2000.

Le 1^{er} décembre 2000, Baron Philippe de Rothschild, S.A. (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition soulevés par l'opposante peuvent être résumés ainsi :

- 1) Suivant l'alinéa 38(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi), la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 pour les motifs suivants :
 - a) La requérante n'a pas employé la marque en liaison avec les marchandises décrites dans sa demande;
 - b) subsidiairement ou cumulativement, la requérante a abandonné en tout ou en partie la marque en cessant de l'employer;
 - c) la requérante ne peut être convaincue d'avoir le droit d'employer la marque au Canada compte tenu des facteurs mentionnés précédemment;

En ce qui concerne l'emploi et l'enregistrement à l'étranger des marchandises :

- d) La requérante n'a ni employé ni régulièrement enregistré la marque en liaison avec les marchandises décrites dans sa demande;
 - e) subsidiairement ou cumulativement, la requérante a abandonné en tout ou en partie la marque en cessant de l'employer;
 - f) la requérante ne peut être convaincue d'avoir le droit d'employer la marque au Canada compte tenu des facteurs mentionnés précédemment.
- 2) Suivant l'alinéa 38(2)*b*) de la Loi, la marque de la requérante crée de la confusion avec les marques déposées de l'opposante CADET, enregistrement numéro LMC525866, et MOUTON CADET, enregistrement numéro LMC257719.
- 3) Suivant l'alinéa 38(2)*c*) de la Loi, et plus particulièrement eu égard aux dispositions de l'art. 16 de la Loi, la requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement :
- En ce qui concerne l'emploi des marchandises :
- La marque de la requérante crée de la confusion avec la marque de commerce MOUTON CADET antérieurement employée ou révélée au Canada par l'opposante, ses licenciés ou son prédécesseur en titre en liaison avec le vin, ce qui est contraire aux dispositions de l'al. 16(1)*a*) de la Loi;
- De plus, la demande ne satisfait pas aux dispositions de l'article 30 de la Loi en ce que la marque n'est pas employée, que la requérante avait plutôt l'intention de l'employer, mais l'a abandonné en tout ou en partie en cessant son emploi et la marque n'est pas enregistrable puisque contraire aux dispositions du paragraphe 16(1) de la Loi.
- 4) L'opposante a faits les mêmes allégations relativement à l'emploi et à l'enregistrement à l'étranger en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi.
- 5) Suivant l'alinéa 38(2)*d*) de la Loi, et plus particulièrement eu égard aux dispositions de l'article 2, la marque de la requérante n'est pas distinctive des marchandises et

n'est pas adaptée pour les distinguer particulièrement des marchandises de l'opposante :

- a) En raison principalement du fait que la marque connue dont l'opposante est propriétaire a été adoptée, employée, révélée et enregistrée;
- b) après son transfert, deux personnes ou plus possédaient encore des droits d'emploi de la marque et ces droits ont été exercés de façon concurrente par ces personnes contrairement aux dispositions du paragraphe 48(2) de la Loi;
- c) la requérante a autorisé des tiers à employer la marque au Canada et ceux-ci y ont employé la marque d'une façon contraire aux dispositions législatives concernant l'emploi d'une marque faisant l'objet d'une licence, plus particulièrement de façon contraire à l'article 50 de la Loi.

Le 25 janvier 2001, la requérante a présenté une contre-déclaration dans laquelle elle niait l'ensemble des allégations contenues dans la déclaration d'opposition de l'opposante.

La preuve de l'opposante est constituée des certificats d'enregistrement des marques de commerce LMC525866 pour CADET et LMC257710 pour MOUTON CADET ainsi que de l'affidavit de M. Xavier Eizaguire. La requérante a produit les affidavits de M. Franco Rondacor, avec les pièces A à E, et de Mme Karen E. Thompson avec les pièces A à H inclusivement.

Seule la requérante a présenté des observations écrites et était représentée lors de l'audience.

La preuve

M. Eizaguire est le directeur général de l'opposante. Il affirme que le vin vendu sous la marque de commerce MOUTON CADET est commercialisé depuis les années 1930 et est le plus grand vendeur parmi les vins Bordeaux d'appellation contrôlée. Il allègue que la revue spécialisée WINE SPECTATOR a élu le vin MOUTON CADET « meilleur achat » en 1985, 1986, 1988 et 1989.

En 1996, l'opposante a décidé d'introduire sur le marché un vin portant la marque de commerce CADET. M. Eizaguire soutient que ce vin est disponible au Canada. Il a fourni des chiffres des ventes canadiennes pour les deux noms de marque. Bien que les chiffres des ventes canadiennes pour le vin portant la marque de commerce MOUTON CADET soient impressionnants, ceux du vin portant la marque CADET sont les suivants :

ANNÉE	VENTES EN DOLLARS CDN
1998	48
1999	16 206
2000	428 388

Aucun chiffre des ventes de vin pour la marque CADET n'a été fourni pour les années 1996 et 1997. Compte tenu de la preuve produite, il ne semble pas que ce vin ait été vendu au Canada avant 1998.

M. Roncador est un consultant qui s'occupe des clients étrangers de la requérante. Il allègue que la marque Cadis est une forme abrégée du nom de la requérante Cantina Sociale Cooperativa Di Soave. Le vin CADIS est actuellement en vente dans vingt-deux pays où les vins CADET et/ou MOUTON CADET sont également vendus et aucun cas de confusion n'a été porté à sa connaissance. Le vin CADIS de la requérante est vendu au Canada depuis le 31 décembre 1997 dans divers points de vente au détail de la Société des alcools du Manitoba, de la Alberta Gaming & Liquor Commission, de la Société des alcools du Québec et de la Régie des alcools de l'Ontario.

Des exemples d'étiquettes de la marque en cause, employées au Canada entre 1998 et 2002, ont été joints comme pièce B à l'affidavit de M. Roncador. Des chiffres des ventes pour les années 1997 à 2001 ont également été produits. Pour démontrer ces ventes canadiennes, M. Roncador a fourni, comme pièce C, des exemples de factures. Depuis 1998, la requérante a fait la promotion de ses vins portant la marque en cause dans diverses publications et foires commerciales au Canada. Des exemples de ces publicités, produits comme pièce D, ont aussi été joints à l'affidavit de M. Roncador.

Mme Thompson, recherchiste en marques de commerce depuis 24 ans, travaille pour les agents de la requérante et est familière avec les dossiers manuscrits et la banque de données informatisée des marques de commerce du Bureau canadien des marques de commerce. Le 28 novembre 2001, elle a effectué une recherche dans le but de déterminer le nombre de marques de commerce déposées comportant le préfixe CAD qui figurent dans chaque catégorie du registre du Bureau canadien des marques de commerce. Les résultats de cette recherche ont été produits comme pièce A de l'affidavit de Mme Thompson. Seuls six enregistrements ont été repérés, l'opposante était le propriétaire inscrit de trois d'entre eux, à savoir les marques CADET, MOUTON CADET et MOUTON-CADET et leurs dessins.

Mme Thompson a également effectué ses recherches dans 15 autres pays pour vérifier si la marque en cause coexistait avec les marques CADET ou MOUTON CADET, ou les deux, dans ces pays.

De plus, elle a vérifié dans des dictionnaires français et anglais ainsi que sur des sites Internet pour trouver des définitions des termes « cadet », « mouton » et « cadis ». Elle a produit comme pièces C à H les extraits pertinents de ces dictionnaires. Ces pièces démontrent que le terme « Cadis » est un terme inventé, tandis que les termes « mouton » et « cadet » sont des termes français et que ce dernier constitue également un terme anglais.

La Loi

Il incombe à la requérante de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de l'article 30 de la Loi, mais l'opposante a le fardeau initial de démontrer les faits qu'elle allègue à l'appui de sa déclaration d'opposition. Lorsqu'elle s'est déchargée de ce fardeau, il incombe alors à la requérante de démontrer que les motifs d'opposition allégués ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque en cause [Voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, (1985) 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330, et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293].

La date pertinente pour trancher la question de l'absence de droit à l'enregistrement pour l'un des motifs prévus au paragraphe 16(1) de la Loi est la date à laquelle la marque a, en premier lieu, été employée (31 décembre 1997) [article 16 de la Loi]. En ce qui concerne la question du caractère distinctif, il est généralement accepté que cette date est la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 1^{er} décembre 2000, tandis que l'enregistrabilité d'une marque selon le critère de l'alinéa 12(1)d) de la Loi doit être appréciée à la date de ma décision. [Voir *Andres Wines Ltd. c. E&J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la page 424 (C.A.F.)]

L'opposante n'a produit aucun élément de preuve pour établir le bien-fondé de ses motifs d'opposition 1, 5b) et c) mentionnés précédemment et, de ce fait, ils sont rejetés.

Les chiffres des ventes à eux seuls ne sont pas suffisants pour établir l'« emploi » d'une marque lorsque cette preuve est exigée par la Loi. Dans *Conde Nast Publications Inc c. Union des Éditions Modernes*, (1979) 46 C.P.R. (2d) 183, le juge Cattanach a affirmé :

Les articles 2 et 4 de la *Loi sur les marques de commerce* définissent l'« emploi » d'une marque de commerce et toute conclusion sur la question de savoir si un ensemble donné de faits constitue cet emploi est une conséquence juridique de l'état de fait allégué. L'auteur de l'affidavit ne peut tirer cette conclusion, car en le faisant il usurperait les fonctions du registraire. Il doit s'en tenir à établir des faits à partir desquels il sera possible de conclure à l'emploi de la marque de commerce.

En ce qui concerne l'examen des motifs d'opposition fondés sur l'article 16 de la Loi, l'opposante doit présenter des éléments de preuve d'emploi antérieur de ses marques de commerce au Canada. [Voir *Hughes Aircraft c. Fairchild Camera* (1990) 33 C.P.R. (3d) 500] L'opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau initial et aucun élément au dossier ne démontre que la marque de commerce MOUTON CADET figure sur les bouteilles de vin vendues au Canada au moment du transfert de la propriété dans la pratique normale du commerce, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Loi. Par conséquent, les motifs d'opposition 3 et 4 mentionnés précédemment sont également rejetés.

La question de la confusion est la question clé pour l'examen des derniers motifs d'opposition, à savoir l'enregistrabilité de la marque (alinéa 12(1)d)) et son caractère distinctif. Pour déterminer si la marque crée de la confusion avec les marques déposées de l'opposante CADET et MOUTON CADET, le paragraphe 6(5) de la Loi indique au registraire de tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment :

- i) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- ii) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- iii) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- iv) la nature du commerce;
- v) 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.

Il incombe à la requérante de convaincre le registraire, suivant la prépondérance de la preuve, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre sa marque demandée et les marques déposées de l'opposante, CADET et MOUTON CADET, aux dates pertinentes mentionnées précédemment [Voir *Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53, et *Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd.* [2002] 3 C.F. 405].

Il a été établi que les éléments d'appréciation indiqués au paragraphe 6(5) de la Loi ne sont pas limitatifs et qu'il n'est pas nécessaire de tous leur accorder le même poids [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 vais commencer mon analyse par l'examen des circonstances de l'espèce en comparant la marque en cause avec la marque CADET de l'opposante.

i) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

Le terme « cadet » signifie « plus jeune » tandis que « cadis » est un terme inventé. À ce titre la marque CADET, employée en liaison avec des vins, donne à penser que ce sont de jeunes vins. Par conséquent, la marque en cause possède un caractère distinctif plus élevé que la marque CADET de l'opposante. Les chiffres des ventes canadiennes de cette dernière pour la marque de vin CADET ne sont pas suffisamment impressionnants pour en accroître le caractère distinctif. Cet élément joue en faveur de la requérante.

ii) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

Rien ne démontre l'emploi de la marque CADET au Canada à l'exception du certificat d'enregistrement de cette marque, qui indique qu'une déclaration d'emploi a été produite le 10 mars 2000. La requérante a établi l'emploi de la marque en cause dès 1998. Cet élément joue également en faveur de la requérante.

iii) le genre de marchandises, services ou entreprises;

Les marchandises sont les mêmes dans la mesure où il s'agit de vins. Cet élément profite à l'opposante.

iv) la nature du commerce;

L'opposante n'a pas produit de preuve concernant les méthodes de commercialisation de ses vins au Canada tandis que la requérante a présenté des éléments de preuve à cet égard et ceux-ci ont été résumés plus haut. La description des marchandises dans les certificats d'enregistrement ne comporte pas de limite quant aux voies commerciales que l'opposante entend utiliser pour la vente

de ses vins. La requérante n'a pas non plus limité sa demande à certaines voies commerciales. Ce sont l'état des marchandises/services contenu dans la demande de la requérante et l'état des marchandises/services de l'opposante contenu dans ses certificats d'enregistrement qui gouvernent la présente analyse. [Voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, aux pages 10 et 11 (C.A.F.); *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110, à la page 112 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Dale Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, aux pages 390 à 392 (C.A.)] Pour les besoins de la présente décision, je vais donc présumer que le secteur d'activité de l'opposante est similaire à celui de la requérante. Cet élément joue également en faveur de l'opposante.

La requérante fait valoir que, dans les magasins de détail, les vins sont présentés par pays d'origine. Ainsi, comme les marchandises de la marque en cause sont originaires d'Italie et que les vins de l'opposante sont vendus en liaison avec la marque CADET qui origine de France, les produits des parties au litige ne seront jamais vendus côte à côte. Je ne peux souscrire à une telle allégation. Aucune preuve n'a été produite pour démontrer la méthode de présentation qu'utilisent les régies provinciales des alcools, soit l'étalage des vins par pays d'origine par opposition à toute autre méthode telle que le type de vin (rouge, blanc, rosé, de glace ou mousseux).

La requérante a aussi soutenu que le prix de vente de ses vins constituait un facteur dont il fallait tenir compte. Dans son affidavit, M. Roncador a affirmé que le prix de vente au détail des vins de la requérante portant la marque CADIS varie de 8,50 \$ à 27\$ et sont par conséquent considérés comme relativement chers par les consommateurs moyens. Encore une fois, aucun élément de preuve n'a été soumis à l'appui d'une telle prétention. Toutefois, l'opposante n'a pas non plus établi en preuve le prix de vente moyen des vins qu'elle vend sous la marque CADET, de sorte que je ne peux pas effectuer d'analyse comparative entre les marques.

v) 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.

La marque en cause ne doit ni être divisée en ses éléments constitutifs ni analysée minutieusement, mais plutôt être examinée dans son ensemble et considérée sous l'angle de la première impression. [Voir *Der Stabilisierungsfonds Fur Wein c. Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 535, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Source Perrier* (1986), 13 C.P.R. (3d) 229, et *Deutscher Weinfonds c. Ridout Wines Ltd.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 545]

Le seul trait commun entre la marque en cause et la marque CADET est le préfixe « CAD ». La consonance de ces deux marques n'est pas similaire et elles ne suggèrent pas d'idées communes.

vi) Autres circonstances de l'espèce

La requérante a allégué que l'état du registre montre l'utilisation de tels préfixes. Seulement trois autres marques de commerce n'appartenant pas à l'opposante sont inscrites au registre et il semble que seule l'une d'entre elles (CADEMARTORY et dessin, certificat d'enregistrement LMC415325, en liaison notamment avec des fromages) puisse être pertinente. Cette preuve est loin de satisfaire aux exigences établies par les tribunaux relativement aux circonstances dans lesquelles le registraire doit tenir compte de l'état du registre. [Voir *Scott Paper Co. c. Wyant & Co.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 546, *Welch Foods Inc. c. Del Monte Corp.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205, et *T. Eaton Co. c. Viking GmbH & Co.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 382]

En se fondant sur le critère selon lequel un consommateur moyen a un souvenir imparfait de la marque CADET de l'opposante, il convient de se demander si cette personne penserait que les vins vendus par la requérante en liaison avec la marque CADIS sont commercialisés par l'opposante. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je ne le crois pas. J'arrive à cette conclusion en me basant sur le fait que les marques ne se ressemblent pas par le son, ne suggèrent pas les mêmes idées et que la marque de la requérante a un caractère distinctif inhérent.

Je rejette par conséquent les motifs d'opposition deux et cinq mentionnés précédemment relativement à la marque CADET de l'opposante.

L'opposante s'appuie également sur sa marque MOUTON CADET. Je dois tenir compte de l'importance des ventes canadiennes de ce vin depuis au moins 1990. D'autre part, l'ajout du terme MOUTON à la marque rend la possibilité de confusion entre la marque en cause et MOUTON CADET encore plus faible. D'ailleurs, ces deux marques ont réussi à coexister au Canada depuis plus de cinq ans sans qu'il y ait eu de cas de confusion. Même si la preuve d'une réelle confusion n'est pas nécessaire pour conclure qu'il y a risque de confusion entre la marque en cause et la marque CADET de l'opposante, son apport peut être pertinent. [Voir *Cornell Trading Ltd. c. Saan Stores Ltd* (2000) 8 C.P.R.(4th) 233, et *Compulife Software inc c. CompuOffice Software inc* (2001) 13 C.P.R.(4th) 117] Pour ce motif, je rejette également les motifs d'opposition deux et cinq en ce qui concerne la marque MOUTON CADET de l'opposante.

Conclusion

J'estime que la requérante s'est déchargée de son fardeau de démontrer, suivant la prépondérance de la preuve, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre sa marque, CADIS, et l'une ou l'autre des marques de commerce, CADET et MOUTON CADET, de l'opposante lorsqu'elles sont employées en liaison avec les marchandises.

Par les pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition de l'opposante à la demande d'enregistrement de la marque en cause par la requérante en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 6 MAI 2004.

Jean Carrière,
Membre
Commission d'opposition des marques de commerce