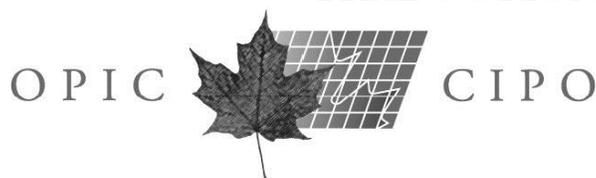


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2010 COMC 162
Date de la décision : 2010-10-07

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par l’Institut National des
Appellations d’Origine à l’encontre de la
demande d’enregistrement n° 1 278 956 pour
la marque de commerce MARGAUX au nom
de Kohler Co.**

[1] Le 9 novembre 2005, Kohler Co. (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement n° 1 278 956 (la demande) pour la marque de commerce MARGAUX (la Marque) en vue de son emploi avec les marchandises suivantes :

Bains, nommément baignoires, bains hydromasseurs, cabines de bain, et cabines de douche; appareils de salle de bain, quincaillerie et accessoires, nommément crochets, boutons, poignées, loquets, crochets d’arrêt; éviers et ensembles évier et armoire combinés; tuyaux en plastique et en métal pour la plomberie, robinets de plomberie en métal actionnés manuellement et fixations, portes non métalliques, cadres de porte; dispositifs de fermeture, nommément bouchons pour éviers et drains, modules de rangement pour salle de bain, nommément armoires et étagères; douches et installations de douche, nommément enceintes de douche; cabines de douche et de bain; portes de douche; pommes de douche; lavabos; bidets; meubles lavabo avec toilette; toilettes; sièges de toilette; cabinets d’aisances; éviers; robinets; becs de bain; saunas; cabines de douche et cloisons; pare-bain et pare-douche; cabines de bain; drains à siphon; carreaux de plancher et de mur; portes et cadres de douche; conduites d’eau et robinets de tuyaux à eau non métalliques.

[2] La demande est fondée sur l’emploi projeté et elle a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 31 mai 2006. L’Institut National des Appellations d’Origine (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition le 10 août 2006.

[3] Le seul motif d'opposition invoqué par l'Opposante est le suivant :

La marque de commerce MARGAUX n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas les marchandises de la Requérante des marchandises d'autres propriétaires, et n'est pas non plus adaptée à les distinguer, particulièrement compte tenu du fait que, au Canada, le mot MARGAUX est associé uniquement à l'appellation d'origine de certains vins rouges provenant des communes de Margaux, de Cantenac, de Soussans, d'Arsac et de Labarde de la Gironde, en France, en raison de l'emploi de longue date de ce mot au Canada comme appellation d'origine de ce vin.

[4] À l'appui de sa déclaration d'opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Jennifer Leah Stecyk signé le 17 janvier 2008, auquel étaient jointes les pièces A à F. La Requérante n'a produit aucun élément de preuve. Aucun contre-interrogatoire n'a été mené. Les deux parties ont présenté des observations écrites et elles étaient toutes les deux représentées lors de l'audience.

Date pertinente et fardeau de la preuve

[5] La date pertinente dans l'examen de la question du caractère distinctif de la Marque est la date de production de la déclaration d'opposition (le 10 août 2006) [*Humpty Dumpty Foods Ltd. c. George Weston Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 454 (C.F. 1^{re} inst.); *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

[6] Il incombe à l'Opposante de présenter une preuve suffisante à l'appui du motif d'opposition allégué. Si l'Opposante réussit à se décharger de ce fardeau, il incombera alors à la Requérante d'établir que sa marque de commerce est distinctive et enregistrable [*British American Bank Note Co. Ltd. c. Bank of America National Trust and Saving Association et al.* (1983), 71 C.P.R. (2d) 26 (C.F. 1^{re} inst.); *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298]. L'Opposante doit avoir démontré que, à la date de production de sa déclaration d'opposition, sa marque était devenue suffisamment connue pour détruire le caractère distinctif de la marque faisant l'objet de la demande [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.); *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.)].

Affidavit de Jennifer Stecyk

[7] M^{me} Stecyk atteste qu'elle est recherchiste en marques de commerce, au service des agents de l'Opposante. La preuve par affidavit présente les résultats de recherches Internet visant à établir que le vin « Margaux » est vendu au Canada, que ce vin provient d'une région de la France dénommée Margaux et que les consommateurs associent le vin aux bains et aux appareils de bain.

[8] La Requérante a allégué que l'affidavit devait être écarté de la preuve parce qu'il a été souscrit par une employée des agents de l'Opposante et que la preuve recueillie sur Internet consiste en du oui-dire. La Requérante ajoute que l'affidavit devrait être écarté puisque les recherches ont été faites après la date pertinente pour apprécier la question de l'absence de caractère distinctif. Enfin, la Requérante avance que, en tout état de cause, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial.

[9] D'abord, je soulignerais que la preuve soumise par M^{me} Stecyk se compose seulement d'une brève description des recherches qu'elle a effectuées sur Internet et des pièces fournies. L'auteure de l'affidavit ne donne aucune opinion devant être exclue de l'examen, à la lumière de la décision *Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited et al. c. Hyundai Auto Canada* [2005] 43 C.P.R. (4th) 21 (C.F. 1^{re} inst.); confirmé par [2006] CAF 133. Comme nous le verrons plus loin, une partie de cette preuve sera exclue pour d'autres motifs.

[10] Le 14 janvier 2008, l'auteure de l'affidavit a effectué une recherche électronique sur ce qui semble être le site Web officielle de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO), à l'adresse *www.lcbo.com*, pour le produit dénommé « Margaux ». Les pages Web jointes reflètent ce qui semble être un référencement du vin visé, offert par la LCBO, à cette date (pièce A). On y compte 14 vins qui comprennent le mot « Margaux », auquel s'ajoutent d'autres éléments dans l'appellation de trois d'entre eux, les autres étant désignés « Chateau Margaux [année] » ou « [année] Ch. Margaux ». Le prix de la bouteille la moins chère de Château Margaux s'élève à 365 \$ et celui de la bouteille la plus chère, à 2 395 \$. Rien n'indique depuis combien de temps ces bouteilles sont vendues en Ontario (ou ailleurs au Canada), ou si elles y étaient vendues à la date pertinente; aucun chiffre des ventes passées ou courantes de quelque nature que ce soit n'a été fourni. Rien ne permet de conclure de source sûre que ce vin était vendu au Canada avant août 2006 (soit par ou à la LCBO), encore moins commercialisé et vendu au point que

« Margaux » soit devenu suffisamment connu pour détruire le caractère distinctif de la Marque de la Requérante.

[11] M^{me} Stecyk joint des pages de sites Web censées présenter l'histoire du Château Margaux et de ses vins (pièces E et F). Mis à part les renseignements contenus sur le site Web qui semble être actualisé par le domaine Château Margaux lui-même (*www.chateau-margaux.com*), les renseignements semblent avoir été extraits de sites Web indépendants et produits sans explication ni contexte. Par conséquent, je ne considère pas ces extraits tirés de sites Web indépendants comme étant fiables, la production de ces pages ne constitue pas une preuve de leur contenu; elles constituent du ouï-dire et sont inadmissibles [*Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. Alberta Institute of Power Engineers* (2008), 71 C.P.R. (4th) 37 (C.O.M.C.); *ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd.*, (2003), 29 C.P.R. (4th) 182 (C.F.)].

[12] Le site Web du Château Margaux révèle dans le récit de son histoire que le domaine est situé dans la région de Bordeaux en France et produit des vins très fins. Toutefois, je note que, nullement part dans ces pages, il n'est clairement mentionné que le Margaux est une appellation d'origine et qu'il l'était à la date pertinente. En outre, rien n'indique que le vin était vendu avant la date pertinente, ou même à tout autre moment, au Canada.

[13] Puisque l'affidavit de M^{me} Stecyk ne fournit aucun élément de preuve admissible concernant le caractère distinctif allégué de « Margaux » au Canada, comme type de vin ou appellation d'origine, il m'est impossible de conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial pour corroborer cet unique motif d'opposition. Rien ne démontre l'existence d'un caractère distinctif tel qu'on puisse affirmer que « Margaux » était suffisamment connu (à la date pertinente ou depuis toujours) pour détruire le caractère distinctif de la Marque. Ce motif d'opposition est par conséquent rejeté.

[14] Compte tenu de ce qui précède, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.