



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

Référence : 2013 COMC 215
Date de la décision : 2013-12-10

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par Beaufort Winegrowers Ltd. à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 1,462,995 pour la marque de commerce CHATEAU BEAUFORT & Dessin au nom de Linda Elgert et L.C. Max Campill de Wedges, une coentreprise désignée comme Chateau Beaufort Noble Wines

DOSSIER

[1] Le 29 décembre 2009, Linda Elgert et L.C. Max Campill de Wedges, une coentreprise désignée comme Chateau Beaufort Noble Wines, ont produit une demande d'enregistrement de la marque reproduite ci-dessous :



[2] Par souci de commodité, je désignerai la marque visée par la demande comme CHATEAU BEAUFORT & Dessin. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce; les calices sont respectivement or et violet.

[3] La demande est fondée sur l'emploi au Canada depuis le 1^{er} mai 2007, en liaison avec :

[TRADUCTION]

Vins, vins de dessert, vins mousseux et vins fortifiés.

[4] La présente demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 27 avril 2011 et Beaufort Winegrowers Ltd. s'y est opposée le 31 mai 2011. Le registraire a fait parvenir un exemplaire de la déclaration d'opposition à la Requérante le 14 juin 2011, comme l'exige le paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. La Requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration dans laquelle elle nie généralement les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[5] La preuve de l'Opposante se compose de l'affidavit de Susan Vandermolen. La preuve de la Requérante se compose d'une déclaration sous serment de Linda Elgert et de L.C. Max Campill de Wedges. Ce n'est pas sous forme habituelle d'affidavit, mais la déclaration a été acceptée par la Commission (voir la décision de la Commission du 26 janvier 2012). Je ne vois pas pourquoi elle ne devrait pas être acceptée, puisque l'une ou l'autre ou les deux parties signataires auraient pu être contre-interrogées.

[6] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits; cependant, aucune partie n'a demandé d'audience.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[7] L'Opposante allègue être la propriétaire de l'enregistrement n° LMC740122 pour la marque de commerce **beaufort** (lettres minuscules et caractères gras) employée au Canada depuis au moins le 30 mai 2008 en liaison avec [TRADUCTION] « Vins, vins fortifiés/de style porto, vins de dessert et vins à base de fruits ».

[8] Divers motifs d'opposition sont invoqués. Cependant, la principale question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la marque visée par la demande CHATEAU BEAUFORT & Dessin crée de la confusion avec la marque **beaufort** de l'Opposante. La date pertinente la plus ancienne pour trancher la question de la confusion est la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, c'est-à-dire le 1^{er} mai 2007, tandis que la

dernière date pertinente est celle de ma décision : pour un examen de la jurisprudence concernant les dates pertinentes dans les procédures d'opposition, voir *American Retired Persons c. Canadian Retired Persons* (1998), 84 CPR (3d) 198, 206 à 209 (CF 1^{re} inst.).

[9] La question de la confusion sera examinée après l'analyse de la preuve au dossier, du fardeau initial de l'Opposante et du fardeau de preuve de la Requérante.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

Susan Vandermolen

[10] M^{me} Vandermolen se présente comme copropriétaire de l'entreprise de l'Opposante qui opère sous la dénomination commerciale Beaufort Vineyard and Estate Winery en Colombie-Britannique. L'Opposante exploite un vignoble et une vinerie.

[11] M^{me} Vandermolen fournit une bonne quantité de renseignements sur le démarrage de son entreprise et la réglementation de l'industrie vinicole au Canada. Cependant, je me concentrerai sur les parties de sa preuve liées directement à la question de la confusion susmentionnée au paragraphe 8.

[12] L'Opposante fabrique et vend des [TRADUCTION] « vins, vins fortifiés/de style porto, vins de dessert et vins à base de fruits » en liaison avec sa marque de commerce **beaufort** depuis au moins le 4 avril 2008. Des échantillons représentatifs d'étiquettes des produits de vin embouteillés de l'Opposante sont présentés en pièce Q de son affidavit. J'ai remarqué que la marque **beaufort** est apposée bien en vue sur les étiquettes. L'entreprise de l'Opposante a été présentée dans des journaux et des magazines, de même qu'à la télévision locale et nationale, dont des exemples sont fournis en pièce U. Elle a également reçu de nombreuses nominations et accolades, dont des exemples sont fournis en pièce V.

[13] Depuis sa création, l'Opposante a conçu 38 vins différents, pour un total approximatif de 110 000 bouteilles, qui sont toutes étiquetées avec la marque **beaufort**. Environ 43 000 bouteilles ont été produites avant la date de production de la présente

demande d'enregistrement de CHATEAU BEAUFORT & Dessin. Plus de 8 700 visiteurs ont fréquenté la vinerie et la boutique de vente de vins au détail de l'Opposante depuis le 30 mai 2008. L'Opposante a investi plus de 18 000 \$ en publicité et promotion de ses vins et attribue la reconnaissance accrue de sa marque à ses nombreux prix et à l'attention médiatique dont elle a fait l'objet. Les recettes de vente de vins **beaufort** depuis sa création jusqu'au 15 octobre 2011 sont d'environ 1,1 M\$.

[14] Les inquiétudes de l'Opposante sont exprimées au paragraphe 35 de l'affidavit de M^{me} Vandermolen :

[TRADUCTION]

Je crois que si la Requérante est autorisée à enregistrer et à employer la Marque de la Requérante en liaison avec les marchandises revendiquées dans la demande, il y a de fortes probabilités de confusion pour le consommateur quant à la source des produits de la Requérante. En conséquence, les consommateurs pourraient être portés à croire que la Requérante et/ou ses produits et services sont d'une certaine façon liés ou endossés par mon entreprise. En effet, nous avons déjà constaté une certaine confusion sur le marché auprès de l'un de nos plus importants clients restaurateurs, qui nous a demandé si nous étions au courant et/ou associés avec la Requérante, et nous sommes également au courant que l'emploi non autorisé de la marque de commerce beaufort a fait l'objet de discussions de la part des membres des conseils de la WIVA [Wine Island Vinters Association] et de la WIGA [une société sans but lucratif au service des producteurs de vin de l'île de Vancouver et des îles Gulf]. La WIVA a, dans les faits, retiré de son site Web tous les renseignements et liens liés à « Chateau Beaufort ».

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

M^{me} Elgert et M. Campill

[15] Comme il est susmentionné, la preuve de la Requérante se compose d'une déclaration sous serment de M^{me} Elgert et M. Campill. Leur preuve est, du début à la fin, délicieusement fantaisiste et créative (tout comme leur plaidoyer écrit) comme on peut le constater dans les extraits suivants de la déclaration sous serment :

[TRADUCTION]

Chateau Beaufort Noble Wines est ci-après nommée CBN; nous en sommes les partenaires. Noble est l'essence. Un château, comme résidence noble, est tout aussi factuel.

Chateau Beaufort Noble Wines est sise sur l'île Denman, une région vinicole désignée des îles Gulf en Colombie-Britannique, qui accueille notre vignoble en plein épanouissement.

CBN, est un nom évocateur, tout comme des noms comme « Chateau Santa Ice Wines » [vin de glace du château du père Noël], que nous venons d'inventer pour les besoins de la cause. Quoiqu'évocateur, CBN invoque également une vérité historique.

CBN a des droits historiques, moraux et de droit commun, ainsi qu'en vertu du Statut d'Anne sur les éléments qui composent son nom, et sur sa composition même, dans sa totalité. Le nom CBN est créatif, imaginatif et symbolique, et entraîne une réflexion esthétique qui emporte l'imagination dans un tourbillon de vins de « qualité », c'est-à-dire de noblesse, par association intuitive.

.

Aucune tromperie, aucune confusion possible, alors que les armoiries et le dessin de CBN sont apposés bien en vue sur les vins.

La marque CBN est phonétiquement différente de toute conjugaison mimétique circonstancielle de « fort » et « beau ».

La marque CBN est visuellement distinctive en raison de la présence de Chateau et de Noble :

Le dessin, la devise et les couleurs (les teintures) de CBN sont visuellement uniques et frappants.

Et en ce qui concerne les « idiots qui se précipitent », le Seigneur a dit :

La tromperie et la confusion ne tiennent toutefois pas compte des « imbéciles pressés ».

[16] Évidemment, la dernière partie des extraits ci-dessus à propos de la tromperie tient davantage de l'argument juridique que d'un élément de preuve – un tel faux pas est fréquent chez les parties qui ne sont pas représentées par un avocat et est facilement excusable. Cependant, malgré son habileté et son intérêt littéraire, je suis incapable d'extraire de la preuve de la Requérante un quelconque fait substantiel ou un argument légal pertinent dans le plaidoyer écrit qui pourrait faire avancer la cause de la Requérante.

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE INITIAL

[17] Comme susmentionné, avant de tenir compte de la question de la confusion entre les marques CHATEAU BEAUFORT & Dessin et **beaufort** des parties, il est nécessaire d'examiner certaines exigences techniques en ce qui concerne (i) le fardeau de preuve initial qui repose sur l'Opposante pour appuyer les allégations de la déclaration d'opposition et (ii) le fardeau ultime qui repose sur la Requérante pour établir sa preuve.

[18] En ce qui concerne (i) ci-dessus, selon les règles de preuve habituelles, il incombe à l'Opposante de prouver les faits inhérents aux allégations avancées dans la déclaration

d'opposition : voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3d) 293, à 298 (CF 1^{re} inst.). L'existence d'un fardeau à l'endroit de l'Opposante relativement à une question particulière signifie que, pour que la question soit considérée un tant soit peu, l'Opposante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui. En ce qui concerne (ii) ci-dessus, il incombe à la Requérante de montrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions contenues dans la *Loi sur les marques de commerce*, comme l'allègue l'Opposante dans sa déclaration d'opposition. L'existence d'un fardeau ultime à l'endroit de la Requérante signifie que si une certaine décision ne peut être rendue une fois toutes les preuves en main, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante.

PARAGRAPHE 6(2) – QUAND LES MARQUES DE COMMERCE CRÉENT-ELLES DE LA CONFUSION?

[19] Les marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, comme reproduit ci-dessous :

L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées... ou que les services liés à ces marques sont... exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[20] Ainsi, le paragraphe 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la probabilité que des biens ou des services provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève le paragraphe 6(2) est celle de savoir si les acheteurs des vins de la Requérante vendus sous la marque CHATEAU BEAUFORT & Dessin pourraient croire que ces vins sont produits ou autorisés ou licenciés par l'Opposante qui vend ses vins sous la marque **beaufort**. La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités habituelle, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion.

TEST EN MATIÈRE DE CONFUSION ET DATES PERTINENTES

[21] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre deux marques, il faut tenir compte de « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles expressément énoncées aux alinéas 6(5)(a) à 6(5)(e) de la Loi, à savoir le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids, car l'importance qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie selon les circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} inst.). Cependant, comme noté par le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), bien que le degré de ressemblance soit le dernier facteur énuméré au paragraphe 6(5), c'est le facteur légal qui est souvent susceptible d'avoir le plus d'importance dans la décision de la question de confusion.

Examen des facteurs énoncés au paragraphe 6(5)

Premier facteur – le caractère distinctif inhérent et acquis

[22] La marque **beaufort** de l'Opposante possède un certain caractère distinctif inhérent puisqu'elle serait perçue comme un mot anglais inventé, une combinaison des mots français « beau » et « fort » ou un nom de famille français. Pareillement, la marque CHATEAU BEAUFORT & Dessin visée par la demande possède un certain caractère distinctif inhérent principalement en raison de la portion dominante de la marque, nommément les mots CHATEAU BEAUFORT. À cet égard, les mots NOBLE WINES [vins] qui composent la marque sont, respectivement, élogieux et descriptifs. Les dessins de calices contribuent peu au caractère distinctif de la marque dans son ensemble, et les mots DENMAN ISLAND [île Denman] seraient perçus comme descriptifs du lieu de production du vin. De plus, le mot CHATEAU serait considéré comme une référence à une maison de campagne luxueuse, laissant le mot BEAUFORT comme élément le plus

distinctif de la marque visée par la demande. Néanmoins, la marque visée par la demande considérée dans son ensemble possède un caractère distinctif inhérent un peu plus élevé que la marque de l'Opposante. Je déduis de la preuve d'emploi et de publicité de l'Opposante que sa marque **beaufort** a acquis une certaine réputation en Colombie-Britannique, du moins aux plus récentes dates pertinentes. Il n'y a aucune preuve que la marque visée par la demande ait acquis une quelconque réputation à aucune des dates pertinentes. Selon moi, le caractère distinctif acquis de la marque **beaufort** de l'Opposante l'emporte sur le mince avantage en matière de caractère distinctif inhérent de la marque CHATEAU BEAUFORT & Dessin visée par la demande. Le premier facteur du paragraphe 6(5), qui est une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis, favorise donc l'Opposante aux dates pertinentes les plus récentes.

Deuxième facteur – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[23] La présente demande revendique l'emploi de la marque visée par la demande depuis le 1^{er} mai 2007, tandis que l'Opposante revendique l'emploi de sa marque depuis au moins le 4 avril 2008. Cependant, la période pendant laquelle une marque a été en usage n'est pas pertinente à moins qu'une partie n'établisse plus qu'un emploi minimal de sa marque. Comme la Requérante n'a pas établi plus qu'un emploi minimal de sa marque, la Requérante ne peut s'appuyer sur le deuxième facteur pour faire avancer sa cause. D'un autre côté, l'Opposante a établi avoir employé sa marque au moins dans une certaine mesure depuis le milieu de l'année 2008. Ce deuxième facteur favorise donc l'Opposante, dans une certaine mesure, aux dates pertinentes les plus récentes.

Troisième et quatrième facteurs – le genre de marchandises ou entreprises; la nature du commerce

[24] Le genre des marchandises des parties est essentiellement le même et, en l'absence de preuve du contraire, je présume que les entreprises des parties ainsi que les voies de commercialisation se recoupent de façon importante. Les troisième et quatrième facteurs favorisent donc l'Opposante à toutes les dates pertinentes.

Cinquième facteur – le degré de ressemblance dans la présentation, le son et les idées

[25] Il existe un degré assez élevé de ressemblance entre les marques des parties dans le son et les idées qu'elles suggèrent puisque la Requérante a incorporé la totalité de la marque de l'Opposante comme élément dominant de la marque visée par la demande, c'est-à-dire l'élément BEAUFORT (voir la discussion au paragraphe 22 ci-dessus). La ressemblance est moindre entre les marques sur le plan visuel compte tenu de tous les différents éléments, des caractéristiques graphiques et de la présentation générale de la marque visée par la demande; l'impact visuel des marques des parties est différent. Néanmoins, les marques en l'espèce se ressemblent plus qu'elles ne sont différentes l'une de l'autre, compte tenu des trois aspects de ressemblances énoncés à l'alinéa 6(5)(e). Le cinquième et plus important facteur favorise donc l'Opposante à toutes les dates pertinentes.

DÉCISION

[26] Compte tenu de ce qui précède, je considère que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve de démontrer que, à toutes les dates pertinentes, il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque CHATEAU BEAUFORT & Dessin visée par la demande et la marque **beaufort** de l'Opposante.

[27] En conséquence, la demande est refusée. Cette décision a été prise en vertu des pouvoirs que me confère le paragraphe 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
Nathalie Tremblay