

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de le Baron Philippe de Rothschild à la demande n° 642 180 concernant la marque de commerce SÉLECTION PHILIPPE LE GRAND produite par Dumont Vins & Spiritueux Inc.

Le 5 octobre 1989, la requérante, Dumont Vins & Spiritueux Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce SÉLECTION PHILIPPE LE GRAND fondée sur l'utilisation de la marque de commerce au Canada en liaison avec les «vins» depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 1986.

L'opposant, le Baron Philippe de Rothschild S.A., a produit le 1^{er} octobre 1990 une déclaration d'opposition dans laquelle il a allégué que la demande de la requérante n'est pas conforme aux alinéas 30*b*) et 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce* en ce que la requérante n'a pas utilisé sa marque de commerce depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 1986 et qu'elle ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer sa marque de commerce au Canada en raison de sa connaissance de l'existence des marques de commerce de l'opposant mentionnées ci-dessous. L'opposant a soutenu ensuite que la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable parce qu'elle porte à confusion avec les marques de commerce enregistrées suivantes :

<u>Marque de commerce</u>	<u>No. d'enregistrement</u>
CHATEAU MOUTON BARON PHILIPPE	214,704
RESERVE BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD	266,397
CHATEAU MOUTON BARONNE PHILIPPE	247,297
BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD	255,328
MOUTON-CADET Label Design	328,701
LE GRAND BARON	297,043
PHILLIP BARON & Design	277,294
PHILLIP BARON & Design	277,295

Le troisième motif d'opposition est fondé sur les alinéas 12(1)*e*) et 9(1)*k*) de la *Loi sur les marques de commerce*. L'opposant a soutenu que la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable parce que lorsqu'elle a été adoptée, la marque de commerce SÉLECTION PHILIPPE LE GRAND suggérait un rapport avec et une approbation par un particulier vivant, à savoir le Baron Philippe de Rothschild, producteur de vins bien connu.

À titre de quatrième motif, l'opposant a allégué que la requérante n'est pas la personne

ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce SÉLECTION PHILIPPE LE GRAND parce que cette marque de commerce crée de la confusion avec les marques de commerce et noms commerciaux suivants qui avaient été antérieurement employés au Canada :

CHATEAU MOUTON BARON PHILIPPE
RESERVE BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD
CHATEAU MOUTON BARONNE PHILIPPE
BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD
BARON PHILIPPE
BARON PHILIPPE & Design
BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.
PHILIPPE DE ROTHSCHILD
UN VIN BARON PHILIPPE
PHILIPPE
BARONNE PHILIPPE
PHILLIP BARON
PHILLIP BARON & Design
PHILLIP BARON & Design
LE GRAND BARON

Enfin, l'opposant a prétendu que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive des marchandises de la requérante compte tenu de l'utilisation antérieure au Canada, par l'opposant, des marques de commerce et des noms commerciaux mentionnés ci-dessus et des droits de la personnalité associés aux noms du Baron Philippe de Rothschild et de la baronne Philippine de Rothschild, qui sont bien connus et associés aux vins.

La requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

L'opposant a produit en preuve l'affidavit de Gilles Aguetant d'Aubigny, contrôleur de gestion de l'opposant. La requérante a quant à elle produit en preuve les affidavits de Gilles Mélançon, directeur de la commercialisation de la requérante et de Jocelyne Lamontagne, employée des agents de marque de commerce de la requérante.

Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et étaient représentées à l'audience.

Le premier motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 30b) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposant soutenant que la requérante n'a pas employé sa marque de commerce en liaison avec les vins depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 1986. Bien que c'est à la requérante qu'incombe le fardeau légal d'établir que sa demande est conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, c'est à l'opposant par ailleurs qu'incombe le fardeau de preuve initial à l'appui du motif d'opposition en vertu de l'article 30 (voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. v. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, p. 329-330). Pour satisfaire au fardeau de la preuve relatif à une question particulière, l'opposant doit produire des éléments suffisants de preuve admissible à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués appuient la question en cause. Dans la décision de la Division de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire John Labatt Limitée c. Les Sociétés Molson Limitée, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298, le juge McNair a caractérisé de la façon suivante le fardeau de preuve initial sur l'opposant :

"The evidential burden is the burden of adducing sufficient evidence to persuade the trier of fact that the alleged facts are true: see Sopinka and Lederman, *The Law of Evidence in Civil Cases* [Butterworths], 6th ed., pp. 107-08; Phipson *On Evidence*, 13th ed., para. 44-03; McCormick *On Evidence* [Hornbook Series, West Publishing Co.], 3rd ed., pp. 946-48; and Thayer, *Preliminary Treatise On Evidence at the Common Law* (1898), ch. 9."

L'opposant peut également invoquer la preuve ou les soumissions de la requérante pour s'acquitter du fardeau de preuve initial qui repose sur lui. À cet égard, dans son plaidoyer écrit, l'opposant a soutenu ce qui suit :

"45. The Application claims that the mark "SELECTION PHILIPPE LE GRAND" has been used in Canada in association with wines since at least as early as June 27, 1986. However, the evidence establishes that the earliest use of the mark "SELECTION PHILIPPE LE GRAND" in association with wines in Canada is December 18, 1987.

Affidavit de Mélançon, pièce «GM-1»

48. Furthermore, while the Application claims that the Applicant itself has used the mark "SELECTION PHILIPPE LE GRAND" since June 27, 1986, the evidence establishes that the mark was in fact first used by Vignobles Chantecler Ltée. and not the Applicant.

Affidavit de Mélançon, pièce «GM-1»

L'examen des photocopies des factures annexées à l'affidavit de Mélançon confirme les observations de l'opposant selon lesquelles les neuf premières factures formant la pièce «GM-1» identifient l'entité «Vignobles Chantecler Ltée» et non «Dumont Vins & Spiritueux Inc.». Même si le plaidoyer écrit de l'opposant a éveillé l'attention de la requérante sur les lacunes que comportait sa preuve, la requérante n'a ni modifié sa demande visant à établir Vignobles

Chantecler Ltée comme prédécesseur en titre ni demandé, avant l'audience, l'autorisation de présenter une preuve pour établir que Vignobles Chantecler Ltée et Dumont Vins & Spiritueux sont la même société et qu'il y a eu changement de nom de Vignobles Chantecler à Dumont Vins.

À l'audience, l'agent de marques de commerce de l'opposant a repris les arguments énoncés dans le plaidoyer écrit de l'opposant portant sur la non conformité à l'alinéa 30*b*) de la Loi par la requérante. Après avoir demandé une courte remise d'audience, l'agent de marques de commerce de la requérante a communiqué avec sa cliente au sujet de cette question. À la reprise de l'audience, l'agent a demandé que la requérante soit autorisée à présenter des preuves selon lesquelles il n'y aurait qu'une simple modification du nom de la requérante dans cette affaire. Toutefois, compte tenu du retard de la demande de la requérante et du fait que l'opposant, dans son plaidoyer écrit, avait expressément mentionné les lacunes contenues dans la preuve présentée par la requérante, j'ai refusé à cette dernière l'autorisation de présenter d'autres éléments de preuve dans le cadre de la présente opposition. Bien que l'agent de la requérante a expliqué la raison pour laquelle il n'avait pas réglé cette affaire avant, je me serais attendu à ce qu'il ait examiné la preuve et le plaidoyer écrit de l'opposant avant l'audience. En outre, même s'il n'aurait pas eu le temps de préparer un affidavit et de demander la permission de clarifier le prétendu changement du nom avant l'audience, l'agent aurait certes pu se renseigner au sujet de la situation et informer l'autre partie, avant l'audience, qu'il demanderait une autorisation à l'audience.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la preuve présentée par la requérante soulève un sérieux doute quant à sa conformité à l'alinéa 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* dans la mesure où la requérante a employé la marque de commerce SÉLECTION PHILIPPE LE GRAND depuis la prétendue date de premier emploi. Je rejette donc la demande de la requérante.

Comme je rejette la présente demande portant sur la non conformité à l'article 30, je n'entends pas examiner les autres motifs d'opposition invoqués par l'opposant. Toutefois, si cela avait été nécessaire, je suppose que j'en serais venu à la conclusion que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau légal reposant sur elle eu égard aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)*d*). Plus particulièrement, l'opposant a invoqué plusieurs marques de commerce enregistrées, dont LE GRAND BARON visant le vin, relativement au motif fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) et, à titre de circonstance de l'espèce additionnelle touchant la question de la confusion, a établi que les marques de commerce BARON PHILIPPE et UN VIN BARON PHILIPPE avaient

été très utilisées au Canada en liaison avec les vins. De plus, les marchandises liées à la marque de commerce de la requérante et aux marques de commerce enregistrées de l'opposant consistent en des vins, donc elles auraient les mêmes canaux de distribution. Toutefois, ce qui importe encore davantage, c'est que la requérante n'a pas contesté la preuve présentée par l'opposant. Par ailleurs, ses propres éléments de preuve l'aident très peu à s'acquitter du fardeau légal en ce qui concerne la question de la confusion.

Vu ce qui précède, je repousse la demande de la requérante en vertu du paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL, AU QUÉBEC, LE 30 JOUR DE Novembre, 1994.

G.W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce