

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de G.H. Mumm & Cie,
Société Vinicole de Champagne Successeur à la demande n° 640 204
concernant la marque de commerce MAGNUMMM DE BISCUITS
OF COOKIES produite par Monsieur Felix & Mr. Norton Cookies
Inc.

Le 11 septembre 1989, Monsieur Felix & Mr. Norton Cookies Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce MAGNUMMM DE BISCUITS OF COOKIES fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec «cookies». La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots BISCUITS et COOKIES en dehors de sa marque de commerce.

L'opposante, G.H. Mumm & Cie, Société Vinicole de Champagne Successeur, a produit le 23 juillet 1990 une déclaration d'opposition dans laquelle elle invoquait les motifs d'opposition suivants:

- a) la demande d'enregistrement de la requérante n'est pas conforme à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce en ce que la requérante a déjà employé sa marque de commerce au Canada ou, alternativement, que la requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la marque au Canada, et en outre que la déclaration de la requérante dans sa demande à l'effet qu'elle est convaincue qu'elle a le droit d'utiliser sa marque de commerce au Canada est fautive en raison des autres allégations invoquées dans la déclaration d'opposition;
- b) la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable parce qu'elle porte à confusion avec l'une ou plusieurs des marques de commerce enregistrées de l'opposante: MUMM REIMS & Dessin, n° d'enregistrement TMDA 43052; MUMM & Dessin, n° d'enregistrement TMDA 43053; G.H. MUMM & CO & Dessin, n° d'enregistrement TMDA 43054; et MUMM, n° d'enregistrement 318 082;
- c) la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en ce que, à la date de dépôt de la demande de la requérante, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec l'une ou l'autre des marques de l'opposante, MUMM, antérieurement utilisées ou révélées au Canada par l'opposante ou ses prédécesseurs en titre;
- d) la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en ce que, à la date de dépôt de la demande de la requérante, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec sa demande d'enregistrement en suspens n° 625 653 concernant la marque de commerce MUMM DE MUMM antérieurement produite au Canada;
- e) la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce MAGNUMMM DE BISCUITS OF COOKIES en ce que, à la date de dépôt de la demande de la requérante, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec le nom commercial G.H. MUMM & CIE, SOCIÉTÉ VINICOLE DE CHAMPAGNE SUCCESSEUR antérieurement utilisé au Canada par l'opposante ou ses prédécesseurs en titre en liaison avec ses marchandises, services et entreprise;
- f) la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce du fait que sa demande n'est pas conforme à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce en ce que la marque de la requérante n'est pas une marque projetée mais en est une employée ou abandonnée, et la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable;
- g) la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante de celles de l'opposante et d'autres.

La requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle a déclaré que sa marque de commerce est enregistrable et distinctive et qu'elle est bien la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce MAGNUMMM DE BISCUITS OF COOKIES. En outre, la requérante a déclaré que sa demande est conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce.

L'opposante a produit comme preuve les affidavits de Anne-Marie Filion, Marilyn Hertz et Jean Montet-Jourdran, ainsi que copies certifiées des enregistrements de marque de commerce sur lesquels est fondée la présente opposition. La requérante a produit comme éléments de preuve l'affidavit de Michael Eskenazi.

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

L'opposante n'a présenté aucun élément de preuve relativement à ses motifs d'opposition fondés sur l'article 30, ni présenté quelque argument que ce soit dans son plaidoyer écrit ou à l'audience concernant ces motifs. Par conséquent, l'opposante n'a pas rencontré le fardeau initial de preuve qui lui incombait à l'égard de ces motifs, lesquels ont par conséquent été rejetés.

Les autres motifs d'opposition sont fondés sur les allégations de confusion entre la marque de commerce de la requérante MAGNUMMM DE BISCUITS OF COOKIES et l'une ou l'autre des marques de commerce et du nom commercial de l'opposante dont il est fait mention dans sa déclaration d'opposition. Par conséquent, c'est la décision concernant le risque de confusion qui déterminera le bien-fondé de tous les autres motifs invoqués dans la présente instance. Pour déterminer s'il y a un risque de confusion entre les marques de commerce et le nom commercial en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. En outre, le registraire doit avoir à l'esprit qu'il appartient à la requérante de démontrer qu'il n'existe pas de risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce et le nom commercial en litige.

Pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, la date pertinente semble être la date de ma décision (voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); et Conde Nast Publications, Inc. c. The Canadian Federation of Independent

Grocers, 37 C.P.R. (3d) 538 (COMC)). En outre, les dates pertinentes relativement aux motifs d'opposition concernant le fait que la requérante n'est pas l'ayant-droit et le fait que la marque de commerce n'est pas distinctive sont la date de dépôt de la demande de la requérante (le 11 septembre 1989) et la date de la déclaration d'opposition (23 juillet 1990), respectivement.

Pour ce qui est au départ du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, les marques de commerce MUMM, MUMM DE MUMM et MUMM & Dessin de l'opposante et son nom commercial présentent une certaine mesure de caractère distinctif inhérent même s'il y aurait certains consommateurs qui percevraient la marque MUMM comme un nom de famille. De plus, la marque de commerce de la requérante MAGNUMMM DE BISCUITS OF COOKIES, lorsqu'elle est envisagée dans son ensemble, possède un caractère distinctif inhérent même si les mots BISCUITS et COOKIES sont le nom des marchandises de la requérante et, par conséquent, n'ajoutent rien au caractère distinctif inhérent de la marque de la requérante.

Dans la preuve qu'elle a présentée, la requérante démontre que sa marque de commerce MAGNUMMM DE BISCUITS OF COOKIES est devenue connue de façon restreinte au Canada. En particulier, M. Eskenazi, Président de la requérante, déclare que, entre novembre 1989 et août 1991, sa compagnie a vendu environ 18,000 unités de biscuits MAGNUMMM DE BISCUITS OF COOKIES au Québec et en Ontario. Par contre, les marques de commerce MUMM et MUMM & Dessin de l'opposante et son nom commercial sont devenus connus au Canada en liaison avec des vins. A cet égard, Jean Montet-Jourdran, secrétaire général de l'opposante, démontre dans son affidavit que les ventes de l'opposante de 1986 à 1990 inclusif se sont chiffrées environ à 25 000 000 \$ alors que les frais de publicité liés à ses vins au Canada de 1985 à 1991 s'établissaient à plus de 1 100 000 \$. Par conséquent, la mesure dans laquelle les marques de commerce et le nom commercial en litige sont devenues connues au Canada favorise l'opposante dans cette opposition.

La période pendant laquelle les marques de commerce en cause ont été en usage témoigne également en faveur de l'opposante dans cette opposition. Dans son affidavit, Jean Montet-Jourdran déclare que l'opposante utilise les marques de commerce MUMM au Canada en liaison avec des vin depuis au moins 1893 alors que l'utilisation par la requérante de sa marque de commerce MAGNUMMM DE BISCUITS OF COOKIES en liaison avec des biscuits n'a commencé que le 1er novembre 1989.

Les biscuits de la requérante liés à sa marque de commerce MAGNUMMM DE BISCUITS

OF COOKIES diffèrent du vin et du champagne de l'opposante liés à ses marques de commerce MUMM. De plus, les canaux de distribution des marchandises des parties seraient différents à l'exception de la province de Québec où les vins sont vendus dans les épiceries et les supermarchés.

Pour ce qui est du degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, je suis d'avis qu'il n'existe aucune ressemblance visuelle ou phonique ou dans les idées suggérées entre la marque de commerce MAGNUMMM DE BISCUITS OF COOKIES de la requérante et les marques de commerce MUMM, MUMM DE MUMM et MUMM & Dessin de l'opposante et son nom commercial.

Étant donné que les marchandises des parties sont différentes, et en l'absence de ressemblance entre les marques de commerce et le nom commercial en litige, je conclus que la requérante a rencontré le fardeau légal qui lui incombait en démontrant que, du point de vue de la première impression du consommateur moyen ayant un souvenir imparfait, il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce MAGNUMMM DE BISCUITS OF COOKIES et les marques de commerce MUMM et le nom commercial de l'opposante, lorsque considérés dans leurs ensembles. Par conséquent, j'ai rejeté les motifs d'opposition de l'opposante fondés sur les allégations de confusion énoncées dans la déclaration d'opposition.

Étant donné ce qui précède, je rejette l'opposition de l'opposante conformément au paragraphe 38(8) de la Loi des marques de commerce.

FAIT À HULL (QUÉBEC) LE 31e JOUR D'Août 1994.

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