

T-2583-97
2001 FCT 695

T-2583-97
2001 CFPI 695

Dumont Vins & Spiritueux Inc. (Appellant)

v.

Canadian Wine Institute and The Registrar of Trade-marks (Respondents)

INDEXED AS: DUMONT VINS & SPIRITUEUX INC. v. CANADIAN WINE INSTITUTE (T.D.)

Trial Division, Dubé J.—Montréal, June 11; Ottawa, June 22, 2001.

Judges and Courts — Stare decisis — Appeal from Trade-marks Opposition Board's dismissal of application for registration of opaque white bottle of hoch (Alsace) type as trade-mark in association with wines — In action for injunction against Celliers du Monde Inc. based on alleged delict of passing off, Quebec Superior Court noting Dumont not establishing distinguishing guise allowing it to claim exclusivity — In injunction proceedings based on alleged passing off, F.C.A. holding issue of unregistered trade-mark res judicata — Board holding bound by principle of stare decisis — Stare decisis applies only to ratio decidendi — Quebec Superior Court deciding whether unregistered trade-mark infringed; whether Celliers committing delict of passing off — Comments re: registrability obiter at most — Board deciding registrability — Relevant findings in Board's decision completely different from those in Federal Court, Quebec Superior Court — Board erred in relying on stare decisis — Furthermore, since registration not within jurisdiction of Quebec Superior Court, Board not bound by principle of judicial deference.

Practice — Res judicata — Appeal from Trade-marks Opposition Board's dismissal of application for registration of opaque white bottle of hoch (Alsace) type as trade-mark in association with wines, on ground of res judicata — Rule of three identities essential to doctrine of res judicata (same cause between same parties, and same object) not complied with — Parties, object not same before Board, Superior Court — Board erred in relying on res judicata.

Dumont Vins & Spiritueux Inc. (appelante)

c.

Canadian Wine Institute et Le registraire des marques de commerce (intimés)

RÉPERTORIÉ: DUMONT VINS & SPIRITUEUX INC. c. CANADIAN WINE INSTITUTE (1^{re} INST.)

Section de première instance, juge Dubé—Montréal, 11 juin; Ottawa, 22 juin 2001.

Juges et tribunaux — Stare decisis — Appel interjeté de la décision de la Commission d'opposition des marques de commerce de rejeter la demande d'enregistrement d'une bouteille de vin blanche opaque, de type hoch (Alsace), à titre de marque de commerce employée en liaison avec des vins — Dans une demande d'injonction contre Celliers du Monde Inc. reposant sur le délit allégué de substitution (passing off), la Cour supérieure du Québec a souligné que Dumont n'avait pas établi un signe distinctif lui permettant de revendiquer l'exclusivité — Dans une demande d'injonction reposant sur une allégation de délit de substitution, la C.A.F. a statué qu'il y avait chose jugée sur la question de la marque de commerce non enregistrée — La Commission a déclaré être liée par la doctrine du stare decisis — La règle du stare decisis ne s'applique qu'au ratio decidendi — La Cour supérieure du Québec a déterminé si la marque de commerce non enregistrée avait été contrefaite et si Celliers avait commis un délit de substitution — Les commentaires faits sur le caractère enregistrable constituaient tout au plus un obiter — La Commission s'est prononcée sur le caractère enregistrable — Les conclusions pertinentes dans la décision de la Commission étaient tout à fait différentes de celles de la Cour fédérale et de la Cour supérieure du Québec — La Commission a commis une erreur en invoquant la doctrine du stare decisis — Qui plus est, l'enregistrement d'une marque de commerce ne relevant pas de la compétence de la Cour supérieure du Québec, la Commission n'était pas liée par le principe de la déférence judiciaire.

Pratique — Res judicata — Appel interjeté de la décision de la Commission d'opposition des marques de commerce de rejeter en s'appuyant sur la doctrine de la res judicata (chose jugée) la demande d'enregistrement d'une bouteille de vin blanche opaque, de type hoch (Alsace), à titre de marque de commerce employée en liaison avec des vins — La règle des trois identités essentielles à l'application de la doctrine de la res judicata (la même cause entre les mêmes parties et le même objet) n'a pas été respectée — Devant la

Trade-marks — Registration — Appeal from T.M.O.B.'s dismissal of application for registration of opaque white bottle of hoch (Alsace) type in association with wines — Definition of trade-mark including distinguishing guise — Distinguishing guise meaning shaping of wares, containers, or mode of packaging wares, appearance of which used to distinguish wares — S. 13(1) permitting registration of distinguishing guise only if so used in Canada as to have become distinctive at date of filing application for registration; and exclusive use by applicant not likely to unreasonably limit development of any art, industry — Applicant meeting burden of proving mark distinctive at date of filing application — Uncontradicted evidence at time of registration, opaque white bottle automatically associated with applicant's product by Quebec consumers — No evidence registration would unduly limit wine marketing industry — American exhaustion of colours theory rejected — Colour combined with form, size can serve as mark — Whether colour linked to commercial origin of product question of fact.

This was an appeal from a decision of the Trade-marks Opposition Board dismissing the appellant's application for registration of an opaque white bottle of the hoch (Alsace) type as a trade-mark in association with wines, used in Canada since October 1984. The appellant distributes wine, mostly bottled in Quebec, and sold primarily through licensed grocers. In October 1984, Dumont began marketing an opaque white bottle of wine of the hoch (Alsace) type under the mark "L'Oiseau Bleu". The mark "L'Oiseau Bleu" was registered on August 16, 1985. In 1989 Dumont filed two applications for registration, which became the subject of three oppositions, two by Celliers du Monde Inc., a competitor, and the other by Canadian Wine Institute. Dumont and Celliers have clashed in the past over the marketing of their respective wines. In *Dumont Vins & Spiritueux Inc. v. Celliers du Monde Inc.*, [1990] R.J.Q. 556 (S.C.) (*Dumont I*) an injunction was issued against Celliers because it had committed the delict of passing off, but it was noted that Dumont had not established a distinguishing guise that would allow it to claim the exclusivity of the opaque white bottle of the hoch (Alsace) type. The issue of trade-mark infringement was not formally disposed of. In October 1990, Dumont commenced new proceedings for an injunction against Celliers in the Federal Court. The Court

Commission, les parties et l'objet n'étaient pas les mêmes que devant la Cour supérieure — La Commission a commis une erreur en s'appuyant sur la doctrine de la res judicata.

Marques de commerce — Enregistrement — Appel interjeté de la décision de la C.O.M.C. de rejeter la demande d'enregistrement d'une bouteille de vin blanche opaque, de type hoch (Alsace), employée en liaison avec des vins — La définition de marque de commerce comprend également un signe distinctif — Un signe distinctif est un façonnement de marchandises ou de leurs contenants ou un mode d'envelopper ou d'emballer des marchandises dont la présentation est employée afin de distinguer des marchandises — L'art. 13(1) prévoit qu'un signe distinctif ne peut être enregistré que s'il a été employé au Canada de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement et que l'emploi exclusif par le requérant de ce signe distinctif n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie — La demanderesse a démontré comme il le lui incombait que la marque était devenue distinctive à la date du dépôt de la demande — D'après la preuve non contredite versée au dossier, au moment de la demande d'enregistrement, la bouteille de couleur blanche opaque était automatiquement associée, dans l'esprit du consommateur québécois, au produit de la demanderesse — Il n'y avait aucune preuve indiquant que l'enregistrement restreindrait indûment l'industrie du commerce du vin — La théorie de l'épuisement des couleurs qui provient d'une décision américaine a été rejetée — La couleur combinée à une forme et une taille peut servir de marque — La question de savoir si la couleur est liée à l'origine commerciale d'un produit est une question de fait.

Il s'agissait d'un appel de la décision de la Commission d'opposition des marques de commerce de rejeter la demande d'enregistrement déposée par l'appelante d'une bouteille de vin blanche opaque, de type hoch (Alsace), à titre de marque de commerce employée en liaison avec des vins au Canada depuis octobre 1984. L'appelante distribue du vin, principalement embouteillé au Québec, et le vend surtout dans le réseau des épiciers licenciés. En octobre 1984, Dumont a lancé sur le marché, sous la marque «L'Oiseau Bleu», une bouteille de vin blanche opaque, de type hoch (Alsace). La marque «L'Oiseau Bleu» a été enregistrée le 16 août 1985. En 1989, Dumont a déposé deux demandes d'enregistrement qui ont fait l'objet de trois oppositions, deux de la part de Celliers du Monde Inc., une concurrente, et l'autre du Canadian Wine Institute. Dumont et Celliers se sont affrontées dans le passé relativement à la mise en marché de leurs vins respectifs. Dans *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.*, [1990] R.J.Q. 556 (C.S.) (*Dumont I*), une injonction a été accordée contre Celliers en raison de son délit de substitution (*passing off*), mais la Cour a souligné que Dumont n'avait pas établi un signe distinctif lui permettant de revendiquer l'exclusivité de la bouteille blanche opaque de type hoch (Alsace). La question de la contrefaçon de la marque n'a toutefois pas été

of Appeal held (*Dumont II*) that the issue of the unregistered trade-mark was *res judicata* and that the Court had no jurisdiction to hear the matter with respect to the delict of passing off. Neither Court had to rule directly on the issue of whether the Dumont mark was registrable. The Board rejected the registration, holding that it was bound by the principle of *stare decisis* or *res judicata*.

“Trade-mark” is defined in *Trade-marks Act*, section 2 as including a distinguishing guise, which means a shaping of wares or their containers, or a mode of wrapping or packaging wares, the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares manufactured by him from those manufactured by others. Subsection 13(1) provides that a distinguishing guise can only be registered if it has been so used in Canada as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration; and the exclusive use by the applicant of the distinguishing guise is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

The issues were: (1) whether the doctrine of *res judicata* applied; (2) whether the Board was bound by the doctrine of *stare decisis*; and (3) whether the proposed mark was distinctive.

Held, the appeal should be allowed.

Generally, on an appeal from a decision of the Board, the Court must determine whether the Board was clearly wrong or unreasonable, taking into account the tribunal’s expertise. The Board’s decision should not be lightly set aside when it involves factual determinations, central to its specialized competence. In this case, the Board’s decision involved a question of law, and its interpretation was required to be correct.

(1) The three identities essential to the application of the doctrine of *res judicata* are: the demand must be based on the same cause between the same parties, and the object must be the same. Of course, the court that made the decision must have had jurisdiction to do so. The rule of the three identities was not complied with as the cause, parties and object were not the same before the Board member as they were before the Superior Court. The Board therefore erred in relying on the doctrine of *res judicata*.

(2) The principle of *stare decisis* originates in the Latin phrase *stare decisis et non quieta movere*, translated as “to adhere to the judge-made rules and not to challenge them by surreptitiously altering them”. In theory, the rule of *stare*

tranchée formellement. En octobre 1990, Dumont a institué de nouvelles procédures en injonction à l’encontre de Celliers devant la Cour fédérale. La Cour d’appel a statué (*Dumont II*) qu’il y avait chose jugée sur la question de la marque de commerce non enregistrée et qu’elle n’avait aucune compétence pour entendre l’affaire quant à l’allégation de délit de substitution. Aucune des deux cours n’avait à se prononcer directement sur la question de savoir si la marque de Dumont était enregistrable. La Commission a rejeté l’enregistrement statuant qu’elle était liée par le principe du *stare decisis* ou de la chose jugée.

L’article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* dit que la notion de «marque de commerce» s’entend d’un signe distinctif, savoir un façonnement de marchandises ou de leurs contenants, ou un mode d’envelopper ou d’empaqueter des marchandises, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer les marchandises fabriquées par elle des marchandises fabriqués par d’autres. Le paragraphe 13(1) prévoit qu’un signe distinctif ne peut être enregistré que s’il a été employé au Canada de façon à être devenu distinctif à la date de la production d’une demande d’enregistrement le concernant et si l’emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif n’a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

Les questions en litige étaient les suivantes, savoir 1) si la doctrine de la *res judicata* (chose jugée) s’appliquait, 2) si la Commission était liée par la doctrine du *stare decisis* et 3) si la marque projetée avait un caractère distinctif.

Jugement: l’appel est accueilli.

En général, lorsqu’elle est saisie d’un appel d’une décision de la Commission, la Cour doit déterminer, en tenant compte de l’expertise du tribunal, si sa décision est clairement erronée ou déraisonnable. La décision de la Commission ne devrait pas être mise de côté à la légère quand il s’agit de déterminations factuelles, centrales à sa compétence spécialisée. En l’espèce, la décision de la Commission concernait une question de droit et son interprétation devait être correcte.

1) Les trois identités essentielles à l’application de la doctrine de la *res judicata* sont les suivantes: la demande doit être fondée sur la même cause, mue entre les mêmes parties, et viser le même objet. Évidemment, le tribunal qui a rendu la décision devait avoir la compétence de le faire. La règle des trois identités n’a pas été respectée puisque la cause, les parties et l’objet n’étaient pas les mêmes devant le commissaire et devant la Cour supérieure. La Commission a donc commis une erreur de droit en s’appuyant sur la doctrine de la *res judicata*.

2) Le principe du *stare decisis* trouve sa source dans la locution latine *stare decisis et non quieta movere*, traduite par «s’en tenir aux règles établies par les tribunaux et ne pas les remettre en question en les modifiant subrepticement».

decisis only applies to the *ratio decidendi*, the reasons on which the decision is based. The Quebec Superior Court had to determine whether the unregistered trade-mark had been infringed and whether Celliers committed a delict of passing-off, while the Board was required to consider the registrability of Dumont's mark. Although the concept of distinguishing guise was relevant to the three proceedings, it had to be analyzed independently in light of the evidence filed in each case. The Quebec Superior Court found that the mark was not sufficiently distinctive to be infringed, but that it was sufficiently distinctive to be protected against a passing off. The Board refrained from any analysis, merely citing *res judicata*, *stare decisis* and judicial deference. The Quebec Superior Court did not even discuss the registrability of a trade-mark. At most, comments on this subject were *obiter*. The relevant findings in the Board's decision were completely different from those in *Dumont I* and *II*. Furthermore, the Quebec Superior Court could not rule on the registrability of the trade-mark since the question was not within its jurisdiction. The Board therefore erred in relying on the doctrine of *stare decisis*.

Because the registration of a trade-mark is not within the jurisdiction of the Superior Court, the Board ought not to have considered itself bound by the principle of judicial deference.

(3) Dumont bore the burden of proving that the mark it used had become distinctive at the date of filing of the application, pursuant to subsection 13(1), and that burden remained the same on appeal. The person opposing the registration of a trade-mark bears initial burden of presenting evidence in support of each of its grounds of opposition. Dumont presented relevant, persuasive, uncontradicted evidence to show that its mark was distinctive at the time of its application for registration. Based on such uncontradicted evidence, at the time of the application for registration, five years after its introduction on the market, the opaque white wine bottle of the hoch (Alsace) type had acquired a second meaning in the mind of the Quebec consumer, namely that it was automatically associated with the applicant's product, "L'Oiseau Bleu".

The monopoly requested by Dumont concerned only Quebec. There was no evidence that the registration of the trade-mark would unduly limit the wine-marketing industry. Dumont's use of an opaque white bottle of the hoch (Alsace) type to bottle its wine was an innovation in the wine business in which bottles are generally dark: black, dark green or amber.

En principe, la règle du *stare decisis* ne s'applique qu'au *ratio decidendi*, les motifs à la base de la décision. La Cour supérieure devait déterminer si la marque de commerce non enregistrée avait été contrefaite et si Celliers avait commis un délit de substitution alors que la Commission était appelée à se pencher sur le caractère enregistrable de la marque de Dumont. Même si la notion de signe distinctif était pertinente aux trois recours, elle devait faire l'objet d'une analyse indépendante à la lumière de la preuve déposée dans chacune des affaires. La Cour supérieure du Québec a conclu que la marque n'était pas suffisamment distinctive pour être contrefaite, mais qu'elle l'était tout de même assez pour être protégée contre un délit de substitution. La Commission s'est abstenue de toute analyse, se contentant de retenir la *res judicata*, le *stare decisis* et la déférence judiciaire. La Cour supérieure du Québec n'a même pas abordé la question du caractère enregistrable de la marque de commerce. Tout au plus, les commentaires faits étaient en *obiter*. Les conclusions pertinentes dans la décision de la Commission étaient tout à fait différentes de celles faisant l'objet de *Dumont I* et de *Dumont II*. De plus, la Cour supérieure du Québec ne pouvait se prononcer sur le caractère enregistrable de la marque de commerce puisque la question n'était pas de son ressort. La Commission a donc commis une erreur en invoquant la doctrine du *stare decisis*.

L'enregistrement d'une marque de commerce ne relevant pas de la compétence de la Cour supérieure, la Commission ne pouvait pas se considérer liée par le principe de la déférence judiciaire.

3) Il incombait à Dumont de démontrer que la marque qu'elle a utilisée était devenue distinctive à la date du dépôt de la demande en vertu du paragraphe 13(1) et que ce fardeau était inchangé en appel. La personne qui s'oppose à l'enregistrement d'une marque de commerce a le fardeau initial de présentation de preuve au soutien de chacun de ses motifs d'opposition. Dumont a présenté une preuve pertinente, convaincante et non contredite pour démontrer que sa marque était distinctive au moment de sa demande d'enregistrement. À la lumière de la preuve non contredite au dossier, il est clair qu'au moment de la demande d'enregistrement, soit cinq ans après son introduction sur le marché, la bouteille de vin de type hoch (Alsace) et de couleur blanche opaque avait acquis, dans l'esprit du consommateur québécois, un sens second, à savoir qu'elle était automatiquement associée au produit de la demanderesse, soit «L'Oiseau Bleu».

Le monopole demandé par Dumont ne concerne que le territoire du Québec. Il n'y avait aucune preuve indiquant que l'enregistrement de la marque de commerce restreindrait indûment l'industrie du commerce du vin. Dumont a été la première à utiliser une bouteille de type hoch (Alsace) et de couleur blanche opaque pour embouteiller son vin dans ce commerce où les bouteilles sont généralement de couleur foncée: noir, vert foncé ou ambré.

Canadian Wine Institute cited the exhaustion of colours theory in support of its submission on unreasonable market limitations. That theory is derived solely from an American decision. It has never been in vogue in Canada, and no longer is in the United States. The Supreme Court of Canada has accepted that colour combined with form and size can serve as a mark, and in each case, the issue of whether the colour is linked to the commercial origin of the product is a question of fact.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 “trade-mark”, “distinguishing guise”, 13(1).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc., [1992] 3 S.C.R. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 44 C.P.R. (3d) 289; 143 N.R. 241; 58 O.A.C. 321.

DISTINGUISHED:

Dumont Vins & Spiritueux Inc. v. Celliers du Monde Inc., [1990] R.J.Q. 556 (Sup. Ct.); *Dumont Vins & Spiritueux Inc. v. Celliers du Monde Inc.*, [1992] 2 F.C. 634; (1992), 42 C.P.R. (3d) 197; 139 N.R. 357 (C.A.).

NOT FOLLOWED:

Campbell Soup Co. v. Armour & Co., 175 F.2d 795 (3rd Cir. 1949).

REFERRED TO:

Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. v. Chan (1999), 2 C.P.R. (4th) 329; 175 F.T.R. 99 (F.C.T.D.); *Garbo Group Inc. v. Harriet Brown & Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153; 3 C.P.R. (4th) 224; 176 F.T.R. 80 (F.C.T.D.); *Rocois Construction Inc. v. Québec Ready Mix Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 440; (1990), 31 Q.A.C. 241; 112 N.R. 241; *Roberge v. Bolduc*, [1991] 1 S.C.R. 374; (1991), 78 D.L.R. (4th) 666; 39 Q.A.C. 81; 123 N.R. 1; *Verdun (Ville) v. Burton*, [1998] A.Q. No. 3053 (C.A.) (QL); *Gillette Canada Inc. v. Mennen Canada Inc.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 76; 50 F.T.R. 197 (F.C.T.D.); *Triple-C-Imports Ltd. v. M & A Candy Co.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 559 (T.M.O.B.).

AUTHORS CITED

Mayrand, Albert. *Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit québécois*, 3^e éd. Cowansville (Qué.): Éditions Yvon Blais, 1994.

Le Canadian Wine Institute a invoqué la théorie de l'épuisement des couleurs à l'appui de son argument relatif aux restrictions déraisonnables du marché. Cette théorie provient uniquement d'une décision américaine. Elle n'a jamais été en vogue au Canada et elle ne l'est plus aux États-Unis. La Cour suprême du Canada a accepté que la couleur combinée à une forme et une taille peut servir de marque et que, dans chaque affaire, la question de savoir si la couleur est liée à l'origine commerciale du produit est une question de fait.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «marque de commerce», «signe distinctif», 13(1).

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 44 C.P.R. (3d) 289; 143 N.R. 241; 58 O.A.C. 321.

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc., [1990] R.J.Q. 556 (C. Sup.); *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.*, [1992] 2 C.F. 634; (1992), 42 C.P.R. (3d) 197; 139 N.R. 357 (C.A.).

DÉCISION NON SUIVIE:

Campbell Soup Co. v. Armour & Co., 175 F.2d 795 (3rd Cir. 1949).

DÉCISIONS MENTIONNÉES:

Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. c. Chan (1999), 2 C.P.R. (4th) 329; 175 F.T.R. 99 (C.F. 1^{re} inst.); *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153; 3 C.P.R. (4th) 224; 176 F.T.R. 80 (C.F. 1^{re} inst.); *Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 440; (1990), 31 Q.A.C. 241; 112 N.R. 241; *Roberge c. Bolduc*, [1991] 1 R.C.S. 374; (1991), 78 D.L.R. (4th) 666; 39 Q.A.C. 81; 123 N.R. 1; *Verdun (Ville) c. Burton*, [1998] A.Q. No. 3053 (C.A.) (QL); *Gillette Canada Inc. c. Mennen Canada Inc.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 76; 50 F.T.R. 197 (C.F. 1^{re} inst.); *Triple-C-Imports Ltd. c. M & A Candy Co.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 559 (C.O.M.C.).

DOCTRINE

Mayrand, Albert. *Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit québécois*, 3^e éd. Cowansville (Qc): Éditions Yvon Blais, 1994.

APPEAL from a decision of the Trade-marks Opposition Board (*Canadian Wine Institute v. Dumont Vins & Spiritueux Inc.*, [1997] T.M.O.B. No. 242 (QL)) dismissing the appellant's application for registration of an opaque white bottle of the hoch (Alsace) type as a trade-mark for use in association with wines, on the ground of *res judicata* and *stare decisis*. Appeal allowed.

APPEARANCES:

Bruno Barrette for appellant.
Paul Paradis for respondents.

SOLICITORS OF RECORD:

Brouillette Charpentier Fortin, Montréal, for appellant.
Pinsonnault Torralbo Hudon, Montréal, for respondents.

The following is the English version of the reasons for judgment rendered by

[1] DUBÉ J.: The appellant (Dumont) appeals from the decision by the member of the Canadian Trade-Marks Opposition Board (the Board member) dated October 1, 1997 [[1997] T.M.O.B. No. 242 (QL)], dismissing its application for registration No. 625,641 of the trade-mark "Bouteille & Dessin" (the mark) in association with wines and used in Canada since at least October 1984. That decision was made pursuant to an opposition proceeding brought by the respondent Canadian Wine Institute (Canadian Wine).

1. The Facts

[2] Dumont distributes wine, which for the most part is bottled in Quebec, and sells it primarily through the network of licensed grocers. In October 1984, Dumont began marketing an opaque white bottle of wine of the hoch (Alsace) type under the mark "L'Oiseau Bleu", a wine that became the best-selling light white wine in Quebec. The mark "L'Oiseau Bleu" was registered on August 16, 1985.

[3] On February 16, 1989, Dumont filed two applications for registration with the Registrar of Trade-

APPEL de la décision de la Commission d'opposition des marques de commerce (*Canadian Wine Institute c. Dumont Vins & Spiritueux Inc.*, [1997] C.O.M.C. n° 242 (QL)) de rejeter la demande d'enregistrement déposée par l'appelante d'une bouteille de vin blanche opaque, de type hoch (Alsace), à titre de marque de commerce employée en liaison avec des vins en raison de la *res judicata* et du *stare decisis*. Appel accueilli.

ONT COMPARU:

Bruno Barrette pour l'appelante.
Paul Paradis pour les intimés.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Brouillette Charpentier Fortin, Montréal, pour l'appelante.
Pinsonnault Torralbo Hudon, Montréal, pour les intimés.

Voici les motifs du jugement rendu en français par

[1] LE JUGE DUBÉ: L'appelante (Dumont) en appelle de la décision en date du 1^{er} octobre 1997 [[1997] C.O.M.C. n° 242 (QL)] du membre de la Commission d'opposition des marques de commerce (le Commissaire) rejetant sa demande d'enregistrement n° 625,641 pour la marque de commerce «Bouteille & Dessin» (la marque) en association avec des vins et utilisée au Canada depuis au moins le mois d'octobre 1984, le tout suivant une procédure d'opposition intentée par l'intimée Canadian Wine Institute (Canadian Wine).

1. Les faits

[2] Dumont distribue du vin, principalement embouteillé au Québec, et le vend surtout dans le réseau des épiciers licenciés. En octobre 1984, Dumont a lancé sur le marché, sous la marque «l'Oiseau Bleu», une bouteille de vin blanche opaque, de forme de type hoch (Alsace), un vin devenu par après le vin blanc léger le plus vendu au Québec. La marque «L'Oiseau Bleu» a été enregistrée le 16 août 1985.

[3] Le 16 février 1989, Dumont a déposé auprès du Commissaire des marques de commerce deux

marks; they became the subject of three oppositions, two by Celliers du Monde Inc. (Celliers), a competitor of the applicant, and the other by Canadian Wine. The Trade-marks Opposition Board upheld the three oppositions on October 1, 1997. This is an appeal from the decision pertaining to the opposition by Canadian Wine and concerns only the application for registration of the aforementioned mark.

[4] Dumont and Celliers have clashed in the past over the marketing of their respective wines, and particularly over the distribution of wine in an opaque white bottle of the hoch (Alsace) type (see *Dumont Vins & Spiritueux Inc. v. Celliers du Monde Inc.*, [1990] R.J.Q. 556 (Sup. Ct.) (*Dumont I*); and *Dumont Vins & Spiritueux Inc. v. Celliers du Monde Inc.*, [1992] 2 F.C. 634 (C.A.) (*Dumont II*)).

[5] In *Dumont I*, Forget J. of the Quebec Superior Court found in favour of Dumont and issued the requested injunction against Celliers because it had committed the delict of passing off, but he noted that Dumont had not established a distinguishing guise that would allow it to claim the exclusivity of the opaque white bottle of the hoch (Alsace) type. However, he did not formally dispose of the issue of trade-mark infringement.

[6] In October 1990, Dumont commenced new proceedings for an injunction against Celliers in the Federal Court. The Court of Appeal held, in *Dumont II*, that the issue of the unregistered trade-mark was *res judicata* and that the Court had no jurisdiction to hear the matter with respect to the delict of passing off.

[7] Neither court had to rule directly on the issue of whether the Dumont mark was registrable.

2. The Board member's decision

[8] On October 1, 1997, the Board member rejected the registration and allowed the opposition of Canadian Wine, stating as follows [at paragraph 4]:

demandes d'enregistrement qui ont fait l'objet de trois oppositions, deux de la part de Celliers du Monde Inc. (Celliers), une concurrente de la demanderesse, et l'autre de Canadian Wine. La Commission d'opposition des marques de commerce a, le 1^{er} octobre 1997, maintenu les trois oppositions. Le présent appel vise la décision en rapport avec l'opposition de Canadian Wine et ne concerne que la demande d'enregistrement de la marque précitée.

[4] Dumont et Celliers se sont affrontés dans le passé relativement à la mise en marché de leurs vins respectifs, et plus particulièrement quant à la distribution de vin dans une bouteille blanche opaque de forme de type hoch (Alsace) (voir *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.*, [1990] R.J.Q. 556 (C. Sup.) (*Dumont I*); et *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.*, [1992] 2 C.F. 634 (C.A.) (*Dumont II*)).

[5] Dans *Dumont I*, le juge Forget de la Cour supérieure du Québec donna raison à Dumont et émit l'injonction réclamée contre Celliers en raison de son délit de substitution (*passing off*), mais souligna que Dumont n'avait pas établi un signe distinctif lui permettant de revendiquer l'exclusivité de la bouteille blanche opaque de forme de type hoch (Alsace). Toutefois, il omit de trancher formellement la question de violation de la marque.

[6] En octobre 1990, Dumont institua de nouvelles procédures en injonction à l'encontre de Celliers devant la Cour fédérale et la Cour d'appel a déterminé, dans *Dumont II*, qu'il y avait chose jugée sur la question de la marque de commerce non enregistrée et qu'elle n'avait aucune compétence pour entendre l'affaire quant à l'allégation de délit de substitution.

[7] Aucune des deux cours n'avait à se prononcer directement sur la question à savoir si la marque de Dumont était enregistrable.

2. La décision du Commissaire

[8] Le 1^{er} octobre 1997, le Commissaire a rejeté l'enregistrement et accueilli l'opposition de Canadian Wine dans les termes suivants [au paragraphe 4]:

The Court's findings in *Dumont I* concerning Dumont's claim to exclusive rights in the distinguishing guise. BOTTLE DESIGN are findings in rem and are therefore relevant in the instant proceeding. In the Cellier opposition, above, I refused Dumont's trade-mark applications for the following reasons:

In my view, I am obliged to follow the finding in *Dumont I* that the applicant cannot claim exclusive rights to its BOTTLE DESIGN marks, whether under the principle of *stare decisis* or *res judicata*. Even if I were not obligated to follow *Dumont I*, then I would still be required to give due deference to the Superior Court of Quebec under the principle of judicial comity. The result would be the same under any of the above mentioned principles namely, that the distinguishing guise marks which are the subject of application nos. 625,641 and 625,642 were not registrable for Dumont's wine as of the relevant date.

Applying the above reasoning to the instant proceeding, I find that the applied for distinguishing guise was not registrable for Dumont's wines as of February 16, 1989. The subject application is therefore refused. It is therefore not necessary for me to decide the other grounds of opposition pleaded by CWI. [Emphasis added.]

3. Dumont's submissions

[9] Dumont believes that the Board member should have given the parties the opportunity to be heard on the doctrine of *res judicata* instead of raising the issue of his own initiative.

[10] Dumont submits that the doctrine of *res judicata* does not apply in this case. Neither the operative part of the judgment in *Dumont I* nor the reasons refer to the registrability of the mark, an issue on which the Superior Court had no jurisdiction to rule. In fact, Dumont argues that Forget J. in *Dumont I* virtually acknowledged the distinctiveness of the mark by allowing the action in passing off, since distinctiveness is one of the criteria for succeeding in such an action. The three identities (cause, parties, object) necessary for the doctrine of *res judicata* to apply are not present in this case.

[11] The Board member also erred in stating that he was bound by the doctrine of *stare decisis*. Dumont

Les conclusions du Tribunal dans l'affaire *Dumont I* concernant la prétention de la société Dumont aux droits exclusifs à l'égard des signes distinctifs DESSIN DE BOUTEILLE sont des conclusions réelles et sont donc pertinentes en l'espèce. Dans l'opposition Cellier, évoquée ci-dessus, j'ai rejeté les demandes d'enregistrement de marques de commerce soumises par la société Dumont pour les raisons suivantes:

J'estime devoir suivre la conclusion arrêtée dans *Dumont I*, portant que la requérante ne peut revendiquer des droits exclusifs sur ses marques sous FORMES DE BOUTEILLE, en vertu tant du principe du *stare decisis* que de celui de la chose jugée. Même si je n'étais pas obligé de suivre *Dumont I*, il me faudrait néanmoins témoigner de la déférence envers la Cour supérieure du Québec en vertu du principe de la courtoisie judiciaire. Le résultat serait le même en vertu de l'un ou l'autre des principes susmentionnés, à savoir que les marques de signes distinctifs qui sont visées par les demandes nos 625,641 et 625,642 n'étaient pas enregistrables à l'égard du vin de Dumont à la date pertinente.

En appliquant le raisonnement qui précède à la présente affaire, je conclus que le signe distinctif visé par la demande n'était pas enregistrable, en date du 16 février 1989, à l'égard des vins Dumont. La demande en rubrique est donc rejetée. Je n'ai pas à me prononcer sur les autres motifs d'opposition formulés par l'Institut. [Mon soulignement.]

3. Arguments de Dumont

[9] Dumont estime que le Commissaire aurait dû donner aux parties l'occasion d'être entendues au sujet de la doctrine de la chose jugée au lieu de soulever la question d'office.

[10] Dumont soumet que la doctrine du *res judicata* (chose jugée) ne s'applique pas en l'instance. Ni le dispositif du jugement dans *Dumont I*, ni les motifs qui lui sont rattachés, ne font référence au caractère enregistrable de la marque, question à l'égard de laquelle la Cour supérieure n'avait aucune compétence au niveau décisionnel. De fait, Dumont prétend que le juge Forget dans *Dumont I* a virtuellement reconnu le caractère distinctif de la marque en accordant l'action en *passing off*, puisque le caractère distinctif est l'un des critères de réussite de cette action. Les trois identités (cause, parties, objet) nécessaires à l'application de la doctrine de la chose jugée ne sont pas présentes en l'espèce.

[11] Le Commissaire a également erré en se déclarant lié par la doctrine du *stare decisis*. Toujours selon

contends that the Board member is not bound by a decision of the Superior Court, since that court lacks jurisdiction to hear an appeal from his decision, and is instead part of a parallel jurisdiction. Furthermore, the Board member should not have felt bound by the principle of judicial deference.

[12] As to the mark itself, Dumont submits that the evidence shows it had a distinctive character in Quebec as of the date the application was filed and that none of the evidence introduced by Canadian Wine supports the contrary view. The sales of bottles and the investment in marketing by Dumont go back prior to 1984. The evidence also shows that Dumont was the first to use the mark in connection with the sale of wine. Lastly, Dumont's exclusive use of the mark will not unreasonably restrict the development of the wine industry in Quebec.

4. Canadian Wine's submissions

[13] Canadian Wine submits that Dumont has not discharged its onus of proving that the mark was registrable as of the date of filing of the application for registration. Furthermore, the lack of distinctiveness of the mark has already been decided by the Superior Court in *Dumont I* and affirmed by the Federal Court of Appeal in *Dumont II*.

[14] However, Canadian Wine concedes that the doctrine of *res judicata* is inapplicable in the circumstances, given the absence of the three identities. But in its view, the rule of *stare decisis* ought to apply, even to findings of fact. It is inconceivable that Forget J., in *Dumont I*, could have concluded that Dumont had failed to establish the existence of a distinguishing guise regarding the mark in February 1989, and that another court or tribunal could reach the opposite conclusion in regard to the same bottle of the same date.

[15] Canadian Wine further argues that it is wrong to claim that the Superior Court lacked jurisdiction to determine whether Dumont had established a distinguishing guise that would allow it to claim exclusivity

Dumont, le Commissaire n'est pas lié par une décision de la Cour supérieure, puisque celle-ci n'est pas habilitée à entendre un appel de la décision de ce dernier mais fait plutôt partie d'une juridiction parallèle. De plus, le Commissaire ne devait pas se sentir lié par le principe de la déférence judiciaire.

[12] Quant à la marque elle-même, Dumont soumet que la preuve démontre qu'elle avait un caractère distinctif au Québec à la date du dépôt de la demande et qu'aucune preuve de Canadian Wine ne permet de soutenir le contraire. Les ventes de bouteilles ainsi que l'investissement dans le marketing par Dumont remontent avant 1984. La preuve démontre également que Dumont était la première à utiliser la marque en corrélation avec la vente de vin. Enfin, l'usage exclusif de la marque par Dumont ne restreindra pas de façon déraisonnable le développement de l'industrie du vin au Québec.

4. Arguments de Canadian Wine

[13] Pour sa part, Canadian Wine soumet que Dumont ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver que la marque était enregistrable à la date du dépôt de la demande d'enregistrement. De plus, l'absence de caractère distinctif de la marque a déjà été décidée par la Cour supérieure dans *Dumont I* et confirmée par la Cour d'appel fédérale dans *Dumont II*.

[14] Canadian Wine admet toutefois que la doctrine de la chose jugée ne saurait s'appliquer dans les circonstances vu l'absence des trois identités. Par contre, elle estime que la règle du *stare decisis* doit s'appliquer, même à des conclusions de faits. Il est difficilement concevable que le juge Forget, dans *Dumont I*, ait pu arriver à la conclusion que Dumont n'avait pas établi en février 1989 l'existence d'un signe distinctif à l'égard de la marque et qu'un autre tribunal arrive à une conclusion contraire à l'égard de la même bouteille à la même date.

[15] Toujours selon Canadian Wine, il est erroné de prétendre que la Cour supérieure n'avait pas juridiction pour décider si Dumont avait établi un signe distinctif lui permettant de revendiquer l'exclusivité de

for the mark. Moreover, it is not the distinctiveness of the bottle that was recognized by the Superior Court in its analysis of the delict of passing off, but rather the fact that Celliers was attempting to pass off its goods for those of Dumont by using various characteristics of the Dumont bottle.

[16] Celliers argues that Dumont has not proved that it was using the opaque white bottle of the hoch (Alsace) type to distinguish its products from the others; rather, its use was to embellish its presentation and promote sales. There is nothing in the evidence that establishes that Dumont adopted its mark in order to distinguish its products. There is no presumption in this matter.

[17] Lastly, Canadian Wine submits that Dumont has failed to discharge its onus of establishing that no unreasonable limitation of the market is to be feared from the registration of an opaque white bottle. Canadian Wine also maintains its opposition based on the theory of exhaustion of colours.

5. Distinctiveness

[18] Section 2 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act) defines the concept of trade-mark as follows:

2. . . .

“trade-mark” means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade-mark;

[19] This section also provides that a distinguishing guise means:

2. . . .

la marque. De plus, ce n'est pas le caractère distinctif de la bouteille qui a été reconnu par la Cour supérieure dans son analyse de la question relative au délit de substitution, mais bien le fait que Celliers tentait de faire passer ses biens pour ceux de Dumont en utilisant diverses caractéristiques de la bouteille de Dumont.

[16] Celliers estime que Dumont n'a pas prouvé qu'elle utilisait la bouteille de forme de type hoch (Alsace) de couleur blanche opaque en vue de distinguer ses produits des autres, mais plutôt pour enjoliver sa présentation et en promouvoir la vente. Rien dans la preuve n'établit que c'est pour distinguer ses produits que Dumont a adopté sa marque. En cette matière, aucune présomption n'existe.

[17] Finalement, Canadian Wine soumet que Dumont ne s'est pas déchargée de son fardeau d'établir qu'aucune restriction déraisonnable du marché n'est à craindre du fait de l'enregistrement d'une bouteille de couleur blanche opaque. Canadian Wine maintient également son motif d'opposition basé sur la théorie de l'épuisement des couleurs.

5. Le caractère distinctif

[18] L'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) définit ainsi la notion de marque de commerce:

2. [. . .]

«marque de commerce» Selon le cas:

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée.

[19] Cet article prévoit également qu'un signe distinctif est un:

2. [. . .]

(a) a shaping of wares or their containers, or

(b) a mode of wrapping or packaging wares

the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares . . . manufactured [or] sold . . . by him from those manufactured [or] sold . . . by others;

[20] Subsection 13(1) of the Act stipulates that a distinguishing guise can be registered only under the following conditions:

13. (1) A distinguishing guise is registrable only if

(a) it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration; and

(b) the exclusive use by the applicant of the distinguishing guise in association with the wares or services with which it has been used is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

[21] In this case, the relevant date for reviewing the distinctiveness of the mark in question is February 16, 1989. The injunction action in the Superior Court was brought within two weeks after the application for registration and the injunction was granted to Dumont because Celliers committed the delict of passing off.

[22] Generally speaking, the role of this Court on an appeal from a decision of the Board member is to determine whether his decision is clearly wrong or unreasonable. However, the Court must take into account the expertise of the tribunal. The Board member's decision should not be set aside lightly when it involves factual determinations, central to his specialized competence. But in this case, it involves a question of law, and his interpretation must be correct (*Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. v. Chan* (1999), 2 C.P.R. (4th) 329 (F.C.T.D.); and *Garbo Group Inc. v. Harriet Brown and Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153 (F.C.T.D.)).

a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants, ou

b) mode d'envelopper ou emballer des marchandises,

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marques fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.

[20] Le paragraphe 13(1) de la Loi stipule qu'un signe distinctif ne peut être enregistré que dans les conditions suivantes:

13. (1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois:

a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;

b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

[21] En l'espèce, la date pertinente pour l'examen du caractère distinctif de la marque en cause est le 16 février 1989. L'action en injonction devant la Cour supérieure a été intentée dans les deux semaines suivant la demande d'enregistrement et l'injonction a été accordée à Dumont en raison d'un délit de substitution de la part de Celliers.

[22] En général, le rôle de cette Cour relativement à un appel d'une décision du Commissaire est de déterminer si sa décision est clairement erronée ou déraisonnable. La Cour doit cependant tenir compte de l'expertise du tribunal. La décision du Commissaire ne doit pas être mise de côté à la légère quand il s'agit de déterminations factuelles, centrales à sa compétence spécialisée, mais il s'agit ici d'une question de droit où son interprétation doit être correcte (*Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. c. Chan* (1999), 2 C.P.R. (4th) 329 (C.F. 1^{re} inst.); et *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown and Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153 (C.F. 1^{re} inst.)).

5. *Res judicata*

[23] This doctrine is clearly defined in the case law. The three identities essential to its application are precise: the demand must be based on the same cause between the same parties, and the object must be the same. In addition to these three well-known identities, there is, of course, the requirement that the court that made the decision had jurisdiction to do so (*Rocois Construction Inc. v. Québec Ready Mix Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 440; *Roberge v. Bolduc*, [1991] 1 S.C.R. 374; and *Verdun (Ville) v. Burton*, [1998] A.Q. No. 3053 (C.A.) (QL)).

[24] Counsel for Canadian Wine conceded at the outset that in this case the rule of the three identities was not fully complied with. The cause, the parties and the object were not the same before the Board member as they were before the Superior Court. The Board member therefore erred in law in relying on the doctrine of *res judicata*.

6. *Stare decisis*

[25] The Board member also stated that he was bound by the principle of *stare decisis*. This principle originates in the Latin phrase *stare decisis et non quieta movere*, defined by A. Mayrand as [TRANSLATION] “to adhere to the judge-made rules and not to challenge them by surreptitiously altering them”. (A. Mayrand, *Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit québécois*, 3rd ed. (Cowansville: Éditions Yvon Blais, 1994), at page 493).

[26] In theory, the rule of *stare decisis* only applies to the *ratio decidendi*, the reasons on which the decision is based. A court’s *obiter dictum* cannot be imposed on a lower court or tribunal.

[27] The Superior Court had to determine whether the unregistered trade-mark had been infringed and whether Celliers committed a delict of passing off, while the Board member was required to consider the registrability of Dumont’s mark. Although the concept of distinguishing guise was relevant to the three proceedings, it had to be analyzed independently in

5. *Res judicata*

[23] Cette doctrine est clairement définie par la jurisprudence. Les trois identités essentielles à son application sont précises: la demande doit être fondée sur la même cause, mue entre les mêmes parties, et visant le même objet. À ces trois identités bien connues s’ajoute, évidemment, l’exigence que le tribunal qui a rendu la décision ait eu la compétence de le faire (*Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 440; *Roberge c. Bolduc*, [1991] 1 R.C.S. 374; *Verdun (Ville) c. Burton*, [1998] A.Q. n° 3053 (C.A.) (QL)).

[24] Au départ, le procureur de Canadian Wine a concédé qu’en l’espèce la règle des trois identités n’était pas intégralement respectée. Devant le Commissaire, la cause, les parties et l’objet n’étaient pas les mêmes que devant la Cour supérieure. Ce dernier a donc commis une erreur de droit en s’appuyant sur la doctrine du *res judicata*.

6. *Stare decisis*

[25] Le Commissaire s’est également dit lié par le principe du *stare decisis*. Ce principe prend racine dans la locution latine *stare decisis et non quieta movere*, définie ainsi par A. Mayrand: «s’en tenir aux règles établies par les tribunaux et ne pas les remettre en question en les modifiant subrepticement». (A. Mayrand, *Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit québécois*, 3^e éd., Cowansville: Éditions Yvon Blais, 1994), à la page 493).

[26] La règle du *stare decisis* ne s’applique, en principe, qu’au *ratio decidendi*, les motifs à la base de la décision. L’*obiter dictum* d’une cour n’est pas imposable à une cour ou un tribunal inférieur.

[27] La Cour supérieure avait à déterminer si la marque de commerce non enregistrée avait été violée et si Celliers a commis un délit de substitution, alors que le Commissaire était appelé à se pencher sur le caractère enregistrable de la marque de Dumont. Même si la notion de signe distinctif était pertinente aux trois recours, elle devait faire l’objet d’une

light of the evidence filed in each case. Forget J. found that the mark was not sufficiently distinctive to be infringed but that it was nevertheless sufficiently distinctive to be protected against a passing off. The Board member refrained from any analysis and merely cited *res judicata*, *stare decisis* and judicial deference.

[28] In this case, it must be kept in mind that *Dumont I* in no way determined the parameters of the applicable law in the action: the registrability of a trade-mark was not even discussed. At most, Mr. Justice Forget's comment on that subject was *obiter*; it was not part of the *ratio decidendi* directly explaining his decision.

[29] In this case, the relevant findings in the Board member's decision were completely different from those in *Dumont I* and *Dumont II*. In *Dumont I* and *Dumont II*, the conclusions that were sought were the recognition of a breach of an unregistered trade-mark and the granting of an injunction for passing off. The proceeding before the Board member involved an opposition to the registration of a trade-mark. Furthermore, Forget J. could not rule on the registrability of the trade-mark since the question was not within his jurisdiction.

[30] The Board member therefore erred in law in relying on the doctrine of *stare decisis*.

7. Judicial deference

[31] The Board member also stated he was bound by the principle of judicial deference. The parties did not spend much time discussing this principle but, in view of my conclusions in regard to the principles of *res judicata* and *stare decisis* in this case, there is no need to dwell on the matter.

[32] Suffice it to note that because the registration of a trade-mark is not within the jurisdiction of the Superior Court, the Board member could not consider himself bound by the principle of judicial deference in this area.

analyse indépendante à la lumière de la preuve déposée dans chacune des affaires. Le juge Forget a trouvé que la marque n'était pas suffisamment distinctive pour être violée mais qu'elle l'était tout de même assez pour être protégée contre un délit de substitution. Pour sa part, le Commissaire s'est abstenu de toute analyse, se contentant de retenir le *res judicata*, le *stare decisis* et la déférence judiciaire.

[28] En l'espèce, il faut retenir que la décision dans *Dumont I* n'a nullement établi les paramètres du droit applicables en l'instance: le caractère enregistable d'une marque de commerce n'y fut même pas discuté. Tout au plus, la remarque du juge Forget relative à ce sujet était en *obiter dictum*: cette remarque ne faisait pas partie du *ratio decidendi* articulant directement sa décision.

[29] En l'instance, les conclusions pertinentes dans la décision du Commissaire et celles faisant l'objet de *Dumont I* et de *Dumont II* étaient tout à fait différentes. Dans *Dumont I* et *Dumont II*, les conclusions recherchées étaient la reconnaissance d'une violation d'une marque de commerce non enregistrée et l'obtention d'une injonction en *passing off*. Devant le Commissaire, il s'agissait de l'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce. De plus, le juge Forget ne pouvait se prononcer sur le caractère enregistable de la marque de commerce puisque la question n'était pas de son ressort.

[30] Le Commissaire a donc erré en droit en invoquant la doctrine du *stare decisis*.

7. Déférence judiciaire

[31] Le Commissaire s'est également dit lié par le principe de la déférence judiciaire. Les parties ne se sont pas attardées à discuter ce principe mais, compte tenu de mes conclusions relativement aux principes du *res judicata* et du *stare decisis* dans cette affaire, il n'y a pas lieu de s'étendre sur le sujet.

[32] Qu'il suffise de souligner que l'enregistrement d'une marque de commerce ne relevant pas de la compétence de la Cour supérieure, le Commissaire ne pouvait se considérer lié par le principe de la déférence judiciaire dans ce domaine.

[33] It is necessary, then, to consider the application for registration on its merits.

8. Analysis of distinctiveness

[34] In support of its application for registration, Dumont filed the affidavits of Gilles Mélançon, Dumont's marketing director, and Jean-Bernard Belisle, president of Groupe Everest Inc. and of Sérum Recherches et Sondage Inc. In support of its opposition, Canadian Wine filed the affidavit of its president, John F. Corbett. At the hearing before the Board member, Dumont filed as additional evidence a second affidavit of Jean-Bernard Belisle, three affidavits of Pierre Rémillard, Dumont's product manager, another affidavit of Gilles Mélançon and four affidavits from consumers.

[35] No reply evidence was filed by Canadian Wine and no cross-examination occurred before the Board member. Both parties filed written submissions, but only Dumont was represented at the hearing.

[36] In this Court, Dumont filed as additional evidence an affidavit of François Fréchette, a competitor of the applicant. No additional evidence was filed by Canadian Wine, and no cross-examination was held before this Court.

[37] It is clear that Dumont had the burden of proving that the mark it used had become distinctive at the date of filing of the application pursuant to subsection 13(1) of the Act, and that this burden remains the same on appeal (see *Gillette Canada Inc. v. Mennen Canada Inc.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 76 (F.C.T.D.), at page 84).

[38] Moreover, it is well settled that the person opposing the registration of a trade-mark has an initial burden to present evidence in support of each of its grounds of opposition (see *Triple-C-Imports Ltd. v. M & A Candy Co.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 559 (T.M.O.B.), at page 561).

[33] Donc, un examen du mérite de la demande d'enregistrement s'impose.

8. Analyse du caractère distinctif

[34] Au soutien de sa demande d'enregistrement, Dumont a déposé les affidavits de Gilles Mélançon, directeur du marketing chez Dumont, et de Jean-Bernard Belisle, président de Groupe Everest Inc., et de Sérum Recherches et Sondage Inc. Pour sa part, Canadian Wine a déposé, au soutien de son opposition, l'affidavit de son président John F. Corbett. Lors de l'audition devant le Commissaire, Dumont a déposé à titre de preuve additionnelle un deuxième affidavit de Jean-Bernard Belisle; trois affidavits de Pierre Rémillard, chef de produits chez Dumont; un autre affidavit de Gilles Mélançon et quatre affidavits provenant de consommateurs.

[35] Aucune preuve n'a été déposée en réplique par Canadian Wine et aucun contre-interrogatoire n'a eu lieu devant le Commissaire. Les deux parties ont déposé une argumentation écrite mais seule Dumont était représentée à l'audience.

[36] Devant cette Cour, Dumont a déposé, comme preuve additionnelle, un affidavit de François Fréchette, compétiteur de la demanderesse. Aucune preuve additionnelle n'a été déposée par Canadian Wine et aucun contre-interrogatoire n'a été tenu devant cette Cour.

[37] Il est clair que le fardeau de la preuve incomrait à Dumont de démontrer que la marque qu'elle a utilisée est devenue distinctive à la date du dépôt de la demande en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi et que ce fardeau est inchangé en appel (voir *Gillette Canada Inc. c. Mennen Canada Inc.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 76 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 84).

[38] Par ailleurs, il est bien établi que la personne qui s'oppose à l'enregistrement d'une marque de commerce a un fardeau initial de présentation de preuve au soutien de chacun de ses motifs d'opposition (voir *Triple-C-Imports Ltd. c. M & A Candy Co.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 559 (C.O.M.C.), à la page 561).

[39] In my view, Dumont has presented relevant, persuasive and uncontradicted evidence to show that its mark was distinctive at the time of its application for registration.

[40] The affidavit of Mr. Corbett of Canadian Wine describes purchases made in Ontario, while Dumont's application for registration is limited to the territory of Quebec. Furthermore, none of the photographs filed in support of Mr. Corbett's affidavit corresponds to white wine marketed in a wine bottle of the hoch (Alsace) type combined with the opaque white colour. No evidence was filed by Canadian Wine to show the use of an opaque white bottle of the hoch (Alsace) type on Quebec territory prior to the usage by Dumont.

[41] Dumont's evidence also shows that since 1984 it has been continuously using the same opaque white wine bottle of the hoch (Alsace) type to market its "L'Oiseau Bleu" wine. The number of bottles sold by Dumont as of the date of the application for registration exceeded four million per year. In 1996, more than ten million bottles were sold. The experts' survey clearly shows that consumers make the connection between the opaque white bottle of the hoch (Alsace) type and the "L'Oiseau Bleu" product.

[42] Therefore, in light of the uncontradicted evidence in the record, it appears that at the time of the application for registration, five years after its introduction on the market, the opaque white wine bottle of the hoch (Alsace) type had acquired a second meaning in the mind of the Quebec consumer, namely, that it was automatically associated with the applicant's product, "L'Oiseau Bleu".

9. Limitations on market development

[43] Paragraph 13(1)(b) of the Act provides that the mark is registrable if it is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry. The parties have not presented much evidence on this

[39] À mon avis, Dumont a présenté une preuve pertinente, convaincante et non contredite pour démontrer que sa marque était distinctive au moment de sa demande d'enregistrement.

[40] Pour sa part, l'affidavit de M. Corbett de Canadian Wine fait état d'achats effectués en Ontario, alors que la demande d'enregistrement de Dumont est restreinte au territoire du Québec. De plus, aucune des photos déposées au soutien de l'affidavit de M. Corbett ne correspond à du vin blanc commercialisé dans une bouteille de vin de forme de type hoch (Alsace) combinée à la couleur blanche opaque. Aucune preuve n'a été déposée par Canadian Wine pour démontrer l'usage d'une bouteille blanche opaque de forme de type hoch (Alsace) sur le territoire du Québec antérieurement à l'usage fait par Dumont.

[41] La preuve de Dumont démontre également qu'elle utilise depuis 1984, et ce de façon continue, la même bouteille de vin blanche opaque de forme de type hoch (Alsace) pour commercialiser son vin «L'Oiseau Bleu». Le nombre de bouteilles vendues par Dumont à la date de la demande d'enregistrement dépassait les quatre millions de bouteilles par année. En 1996, le nombre de bouteilles vendues dépassait les dix millions de bouteilles. Le sondage d'experts démontre clairement que les consommateurs font le lien entre la bouteille blanche opaque de forme de type hoch (Alsace) et le produit «L'Oiseau Bleu».

[42] Donc, à la lumière de la preuve non contredite au dossier, il apparaît qu'au moment de la demande d'enregistrement, soit cinq années après son introduction sur le marché, la bouteille de vin de forme de type de hoch (Alsace) et de couleur blanche opaque avait acquis, dans l'esprit du consommateur québécois, un sens second, à savoir qu'elle était automatiquement associée au produit de la demanderesse, soit «L'Oiseau Bleu».

9. Les restrictions au développement du marché

[43] L'alinéa 13(1)b) de la Loi établit que la marque est enregistrable si elle n'a pas pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie. La preuve des parties n'est pas

issue. However, the monopoly requested by Dumont concerns only Quebec territory. This monopoly is granted only for the use of an opaque white bottle of the hoch (Alsace) type. There is no evidence that the registration of this trade-mark would unduly limit the wine marketing industry. Dumont was the first to use an opaque white bottle of the hoch (Alsace) type to bottle its wine. It was an innovation in that business, where the bottles are generally dark: black, dark green or amber.

10. Exhaustion of colours theory

[44] This theory was cited by Canadian Wine in support of its submission on unreasonable market limitations. It is derived solely from an American decision, *Campbell Soup Co. v. Armour & Co.*, 175 F.2d, 795 (3rd Ci. 1949).

[45] This theory has never been in vogue in Canada, and no longer is in the United States. On the contrary, the Supreme Court of Canada, in *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120, seemed to accept that colour combined with form and size can serve as a mark, and that in each case the issue of whether the colour is linked to the commercial origin of the product is a question of fact.

11. Conclusions

[46] In my view, the Board member erred in law in basing his decision on the doctrines of *res judicata*, *stare decisis* and judicial deference, and failed to assess the evidence before him. This Court has therefore had to weigh the evidence, and, in my view, the evidence clearly shows that the trade-mark "Bouteille & Dessin" is distinctive and ought to be registered.

[47] The appeal is therefore allowed, the decision of the Board member is overturned, and this Court orders the registration of the mark No. 625,641.

abondante à ce sujet. Par contre, le monopole demandé par Dumont ne concerne que le territoire du Québec. Ce monopole n'est accordé que pour l'usage d'une bouteille de forme de type hoch (Alsace) et de couleur blanche opaque. Il n'y a aucune preuve à l'effet que l'enregistrement de cette marque de commerce restreint indûment l'industrie du commerce du vin. Dumont a été la première à utiliser une bouteille de forme de type hoch (Alsace) et de couleur blanche opaque pour embouteiller son vin. Il s'agissait là d'une innovation dans ce commerce, où les bouteilles sont généralement de couleur foncée: noir, vert foncé ou ambré.

10. La théorie de l'épuisement des couleurs

[44] Cette théorie a été invoquée par Canadian Wine à l'appui de son argument relatif aux restrictions déraisonnables du marché. Elle provient uniquement d'une décision américaine, *Campbell Soup Co. v. Armour & Co.*, 175 F.2d, 795 (3rd Cir. 1949).

[45] Elle n'a jamais été en vogue au Canada et elle ne l'est plus aux États-Unis. Au contraire, la Cour suprême du Canada a semblé accepter dans *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120 que la couleur combinée à une forme et une taille puisse servir de marque et que dans chaque affaire la question de déterminer si la couleur est liée à l'origine commerciale du produit est une question de fait.

11. Conclusions

[46] À mon avis, le Commissaire a commis des erreurs de droit en appuyant sa décision sur les doctrines *res judicata*, *stare decisis* et déférence judiciaire et a omis d'évaluer la preuve déposée devant lui. Cette Cour se devait donc de jauger la preuve et, à mon avis, elle démontre clairement que la marque de commerce «Bouteille & Dessin» est distinctive et doit être enregistrée.

[47] L'appel est donc accueilli, la décision du Commissaire est infirmée et cette Cour ordonne l'enregistrement de la marque n° 625,641.