

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 44
Date de la décision : 2012-03-07

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Vincor International Inc. à l’encontre
de la demande d’enregistrement
n° 1,404,426 pour la marque de commerce
THREE OLIVES NAKED au nom de
Proximo Spirits, Inc., société constituée en
vertu des lois de l’État du Delaware**

[1] Le 23 juillet 2008, Proximo Spirits, Inc., société constituée en vertu des lois de l’État du Delaware (la Requérante), a demandé l’enregistrement de la marque de commerce THREE OLIVES NAKED (la Marque), sur le fondement de l’emploi projeté de cette marque au Canada. L’état déclaratif des marchandises est ainsi libellé : boissons alcoolisées, notamment vodka; cocktails alcoolisés mélangés.

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du *Journal des marques de commerce* du 2 septembre 2009.

[3] Le 27 novembre 2009, Vincor International Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition dans laquelle elle invoque les motifs suivants : la demande n’est pas conforme aux exigences des alinéas 30e) et 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la Marque n’est pas enregistrable, aux termes de l’alinéa 12(1)d) de la Loi, la Requérante n’a pas droit à l’enregistrement, aux termes des alinéas 16(3)a) et b) et la Marque n’est pas distinctive. À l’exception du motif fondé sur l’alinéa 30e), chacun des motifs est fondé

sur la confusion de la Marque avec les marques déposées NAKED GRAPE et NAKED GRAPE & Dessin (n° d'enregistrement LMC659,543 et LMC720,829) employées par l'Opposante.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration niant les allégations de l'Opposante.

[5] La preuve de l'Opposante est constituée de l'affidavit de Scott Starra. M. Starra n'a pas été contre-interrogé. La Requérante a décidé de ne produire aucune preuve.

[6] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Une audience a été tenue, à laquelle l'Opposante a été représentée avec compétence.

Fardeau de la preuve et dates pertinentes

[7] C'est sur la Requérante que repose le fardeau ultime de démontrer selon la prépondérance des probabilités que la demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la Loi, mais l'Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F., 1^{re} inst.), page 298]; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

[8] Voici quelles sont les dates pertinentes pour l'examen des motifs d'opposition :

- article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), page 475];
- alinéa 12(1)d) – la date de la décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- paragraphe 16(3) – la date de production de la demande [voir paragraphe 16(3)];

- absence de caractère distinctif – la date de production de l’opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Motifs d’opposition fondés sur l’article 30

[9] L’Opposante ayant retiré son motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30*e*) à l’audience, ce motif ne sera pas examiné.

[10] Pour ce qui est du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30*i*), je constate que la Requérante a joint la déclaration prescrite et qu’aucun élément de preuve n’indique que ce document est entaché de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), page 155]; ce motif est donc rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)*d*

[11] Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)*d*) porte sur la question de la probabilité de confusion entre la Marque et chacune des marques de l’Opposante.

[12] Les enregistrements n° LMC659,543 et LMC720,829 étant en règle, l’Opposante s’est acquittée du fardeau initial de preuve imposé par l’alinéa 12(1)*d*). Les deux marques ont été enregistrées pour emploi en liaison avec du vin panaché et du vin de glace.

Le test en matière de confusion

[13] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Suivant le paragraphe 6(2) de la Loi, une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. En appliquant ce test, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment celles que mentionne expressément le paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir :

(a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont

devenues connues, (b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, (c) le genre de marchandises, services ou entreprises, (d) la nature du commerce et (e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à chacun de ces facteurs. [Voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.).]

[14] Dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a affirmé que le degré de ressemblance entre les marques est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [voir aussi *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), page 149, conf. par 60 C.P.R. (2d) 70], et elle a décidé de commencer son analyse par ce facteur. Bien qu'elle ait indiqué que le premier mot d'une marque de commerce puisse en être l'élément le plus important pour ce qui est de son caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc. v. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)], elle a cependant émis l'opinion qu'il est préférable, lorsqu'on procède à la comparaison de marques, de se demander d'abord si elles comportent un aspect particulièrement frappant ou unique.

[15] Pour déterminer si une marque comporte un aspect particulièrement frappant ou unique, il paraît indiqué d'examiner le caractère distinctif inhérent de ses composantes. Bien que les marques des deux parties soient intrinsèquement distinctives, j'estime que la Marque l'est un peu plus que les marques de l'Opposante parce qu'il s'agit d'une locution unique qui ne suggère pas la vodka ou des cocktails alcoolisés mélangés comme le fait le mot GRAPE pour le vin, même si des olives sont habituellement ajoutés aux martinis. Cela dit, je suis toutefois d'avis que le mot « naked » constitue l'aspect le plus frappant ou unique des marques des deux parties. Je considère également que les idées suggérées par les marques sont semblables puisqu'elles évoquent un fruit qui serait nu. En conclusion, bien que les marques des parties présentent des différences dans la présentation ou le son, leur degré de ressemblance est néanmoins important dans l'ensemble.

[16] Pour ce qui est de la mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue, l'affidavit de M. Starra produit par l'Opposante fournit les renseignements suivants :

- entre 2006 et 2010, la vente en gros des produits de marque NAKED GRAPE a généré un chiffre d'affaires net de plus de 74 millions de dollars;
- depuis 2005, les vins NAKED GRAPE de l'Opposante sont offerts dans des magasins de produits alcoolisés partout au Canada, exception faite du Québec, du Yukon et du Nunavut; ils sont également vendus dans les magasins Wine Rack en Ontario;
- entre 2006 et 2010, l'Opposante a dépensé plus de 6,6 millions de dollars pour la publicité et la promotion des produits NAKED GRAPE au Canada;
- les campagnes publicitaires et médiatiques portant sur les vins NAKED GRAPE de l'Opposante comprenaient des messages télévisés, des conversations et entrevues radiodiffusées et de la promotion en ligne, en magazine et aux points de vente;
- l'Opposante fait aussi la promotion de ses produits au moyen d'imprimés distribués dans les établissements de vente au détail offrant les produits, comme les magasins de la Régie des alcools de l'Ontario.

[17] Ces renseignements m'amènent à conclure que les marques de l'Opposante sont devenues substantiellement connues dans tout le Canada. En l'absence de preuve d'emploi ou de promotion de la Marque au Canada, ce facteur favorise l'Opposante. La période pendant laquelle chacune des marques a été en usage joue aussi en faveur de l'Opposante.

[18] Je passe maintenant à l'examen de la nature des marchandises et de leurs voies de commercialisation.

[19] Mon appréciation de ce facteur est fonction de l'examen de l'état déclaratif des marchandises de la Requérante tel qu'il figure dans la demande d'enregistrement par rapport aux marchandises visées par les enregistrements de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft*

auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc. (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.);
Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.);
Miss Universe Inc. c. Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[20] Les « boissons alcoolisées, nommément vodka; cocktails alcoolisés mélangés » de la Requérante diffèrent des vins, vins panachés et vins de glace de l'Opposante, mais il s'agit dans les deux cas de boissons alcoolisées, donc de produits de la même industrie : voir *Champagne Möet & Chandon c. Chatam International Inc.* (2001), 12 C.P.R. (4th) 549 (C.O.M.C.), pages 554-558, qui examine la jurisprudence confirmant l'appartenance à une seule et même industrie des différents produits alcoolisés.

[21] En ce qui concerne les voies de commercialisation des parties, la preuve de l'Opposante établit que ses marchandises sont vendues dans des magasins de produits alcoolisés partout au Canada (à l'exception du Québec, du Yukon et du Nunavut) et dans les magasins WINE RACK en Ontario. On peut donc présumer à juste titre que les marchandises des deux parties pourraient emprunter les mêmes voies de commercialisation.

[22] Le test qu'il convient d'appliquer est celui de la première impression que la vue de la marque THREE OLIVES NAKED sur les bouteilles de vodka et les cocktails de la Requérante laisserait dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé, qui n'aurait qu'un vague souvenir des marques NAKED GRAPE de l'Opposante et qui ne s'arrêterait pas pour réfléchir en profondeur à la question [voir *Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Cliquot Ltée.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 20].

[23] C'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante. Cela signifie qu'elle doit prouver que l'absence de confusion est plus probable que son existence. La Requérante a demandé l'enregistrement d'une marque qui incorpore dans son intégralité l'élément le plus distinctif des deux marques déposées de l'Opposante, pour emploi projeté en liaison avec des marchandises semblables aux marchandises visées par ces marques déposées, et elle n'a produit aucun élément de preuve. Après examen de l'ensemble des circonstances, je conclus que la Requérante n'a pas satisfait à son fardeau de preuve. Pour tirer cette conclusion, j'ai notamment pris en compte les faits suivants : 1) la Marque incorpore la composante la plus distinctive des

marques de l'Opposante; 2) les marques NAKED GRAPE de l'Opposante jouissent d'une réputation étendue; 3) les marchandises liées aux marques sont, pour les deux parties, des boissons alcoolisées; 4) il n'est pas établi que des tiers emploient le mot NAKED en liaison avec des boissons alcoolisées au Canada. Je ne puis donc conclure selon la prépondérance des probabilités qu'un consommateur ayant un souvenir général des marques de l'Opposante, non un souvenir précis, ne sera probablement pas porté à penser, à la vue de la Marque, que les marchandises de la Requérante et de l'Opposante ont une source commune ou qu'elles sont liées de quelque façon.

[24] Le motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d) est donc accueilli.

Autres motifs d'opposition

[25] Les autres motifs d'opposition concernent également la question de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante. À mon avis, la différence entre les dates pertinente est sans grand effet sur la résolution de la question de la confusion entre les marques des parties. En conséquence, ma conclusion selon laquelle la Requérante n'a pas démontré qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques s'appliquent à ces motifs, lesquels sont également accueillis.

Décision

[26] Dans l'exercice du pouvoir qui m'est conféré en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.