



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

Référence : 2014 COMC 69
Date de la décision : 2014-03-25

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par The Devil's Martini Inc. à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,411,438 pour la
marque de commerce THE DIRTY
MARTINI et Dessin au nom de 1713703
Ontario Inc.**

[1] 1713703 Ontario Inc. a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce THE DIRTY MARTINI et Dessin en liaison avec diverses marchandises et divers services, y compris des services de restaurant et de traiteur et la mise sur pied de franchises dans le domaine des bars, des bars-salons et des restaurants. The Devil's Martini Inc. s'est opposé à la demande au motif principal qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre cette marque de commerce et sa marque de commerce et son nom commercial THE DEVIL'S MARTINI antérieurement employés et révélés en liaison avec des restaurants, des bars, des boîtes de nuit et des bars-salons, des boissons alcoolisées et d'autres marchandises.

[2] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'ai conclu que la présente opposition devait être rejetée.

Contexte

[3] Le 19 septembre 2008, 1713703 Ontario Inc. (la Requérante) a produit la demande n° 1,411,438 en vue de faire enregistrer la marque de commerce THE DIRTY MARTINI et

Dessin (la Marque) sur la base d'un emploi en liaison avec des services de restaurant et de traiteur depuis au moins le 14 juillet 2007, et sur la base d'un emploi projeté au Canada en liaison avec une longue liste de marchandises et de services reproduite à l'Annexe A de la présente décision.



[4] La demande a été annoncée le 21 juillet 2010, et The Devil's Martini Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 21 décembre 2010.

[5] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) en ce que la Requérante n'est pas une entité juridique, la Requérante n'emploie pas la Marque depuis la date revendiquée et la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque, compte tenu de l'existence des marques de commerce de l'Opposante. Les autres motifs d'opposition, fondés sur les articles 12(1)d), 16(1)a), b) et c), et 16(3)a), b) et c) de la Loi, sont tous liés à la probabilité de confusion entre la Marque et l'enregistrement n° LMC513,266 de la marque de commerce THE DEVIL'S MARTINI de l'Opposante (enregistrée pour emploi en liaison avec des restaurants, des bars, des boîtes de nuit et des bars-salons, des serviettes de golf et des articles vestimentaires) et/ou avec sa demande d'enregistrement n° 1,036,153 également produite à l'égard de la marque de commerce THE DEVIL'S MARTINI, mais pour emploi, dans ce dernier cas, en liaison avec diverses boissons alcoolisées et non alcoolisées.

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste les allégations de l'Opposante.

[7] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit d'Elenita Anastacio, une employée de l'agent de marques de commerce de l'Opposante. La Requérante a produit les affidavits de Mauro Bortolussi, le directeur, président et secrétaire de la Requérante, de John Cavalieri, un employé de la Requérante, et de Brie Lastman, une stagiaire en droit employée par l'agent de marque de commerce de la Requérante. M. Bortolussi, M. Cavalieri et M^{me} Lastman ont été contre-interrogés; les transcriptions de leur contre-interrogatoire et les pièces présentées pendant ces derniers ont été versées au dossier.

[8] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience qui a été tenue et lors de laquelle l'opposition produite par l'Opposante à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 1,411,437 de la Requérante pour la marque DIRTY MARTINI a également été instruite.

Question préliminaire

[9] Je souligne que l'Opposante affirme dans sa déclaration d'opposition avoir fait enregistrer sa marque de commerce aux États-Unis et l'y employer depuis au moins le 16 avril 2002, et qu'elle a joint à sa déclaration d'opposition une copie de l'enregistrement américain n° 2,560,922 à titre d'Annexe C. Toutefois, l'Opposante n'a pas invoqué l'article 16(2) à titre de motif d'opposition, ni présenté d'observations écrites ou verbales quant à la pertinence de cet enregistrement. Je n'ai donc pas tenu compte de l'enregistrement de l'Opposante aux États-Unis.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[10] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298].

[11] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30 de la Loi – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475];
- articles 38(2)b)/12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [*Simmons Ltd c. A to Z Comfort Beddings Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(1)a), b) et c) de la Loi – la date de premier emploi revendiquée par la Requérante;
- articles 38(2)c)/16(3)a), b) et c) de la Loi – la date de production de la demande;
- article 38(2)d) de la Loi – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motifs d'opposition pouvant être rejetés sommairement

[12] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) peut être rejeté sommairement, car l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif. En fait, l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve et n'a présenté aucune observation à l'appui de ses allégations selon lesquelles la Requérante n'est pas une entité juridique ou n'emploie pas la Marque depuis la date revendiquée.

[13] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) peut également être rejeté sommairement du fait que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. Étant donné que la présente demande renferme la déclaration exigée et qu'il n'y a aucune allégation ni preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles, ce motif d'opposition est également rejeté.

[14] Les motifs respectivement fondés sur les articles 16(1)a) et c), les articles 16(3)a) et c) et l'article 2 sont également rejetés parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. La seule preuve qu'a produite l'Opposante est l'affidavit de M^{me} Anastacio et les

seuls éléments de preuve fournis par M^{me} Anastacio sont des copies des détails de la demande d'enregistrement n° 1,036,153 pour la marque de commerce THE DEVIL'S MARTINI et de l'enregistrement n° LMC513,266 de la même marque que l'Opposante a invoqués au soutien de son opposition. Bien que l'enregistrement LMC513,266 de la marque de commerce THE DEVIL'S MARTINI comporte des revendications d'emploi, ces dernières ne sont pas suffisantes pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ces motifs d'opposition [voir *Roxxs Inc c. Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC), p. 268].

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

[15] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement LMC513,266 de la marque de commerce THE DEVIL'S MARTINI existe bel et bien [voir *Quaker Oats Co of Canada/Cie Quaker Oats du Canada c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Selon l'enregistrement LMC513,266, la marque THE DEVIL'S MARTINI est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

MARCHANDISES :

- (1) Vêtements, nommément t-shirts, casquettes de baseball, chapeaux, chandails en molleton, polos, caleçons boxers, vestes, chemisiers, chemises.
- (2) Serviettes de golf.

SERVICES :

- (1) Établissements de divertissement, nommément restaurants, bars, boîtes de nuit et bars-salons.

[16] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, je dois maintenant déterminer si la Requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce.

Test en matière de confusion

[17] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces

marques de commerce sont fabriquées, 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. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 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; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[18] Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)]. Dans *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada a indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[19] Dans l'affaire *Tradall SA c. Devil's Martini Inc* 2011 COMC 65 (CanLii), qui est actuellement en appel, Jill W. Bradbury, ancienne membre de la Commission, s'est penchée sur le caractère distinctif inhérent de la marque THE DEVIL'S MARTINI faisant l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,036,153 susmentionnée. Bien que cette demande soit fondée sur un emploi projeté en liaison avec des marchandises et des services différents de ceux liés à la marque de commerce déposée de l'Opposante, j'estime que les commentaires reproduits ci-dessous sont utiles aux fins de l'analyse du caractère distinctif de la marque déposée de l'Opposante :

[TRADUCTION]

Une marque de commerce n'a aucun caractère distinctif inhérent si elle évoque une caractéristique des marchandises qui y sont liées. Je pense pouvoir admettre d'office que le consommateur canadien moyen de boissons alcoolisées d'aujourd'hui saurait qu'il

existe un type de cocktail appelé « martini ». Quoi qu'il en soit, je peux prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire du mot « martini » [voir *Envirodrive Inc. c. 836442 Canada Inc.* 2005 ABQB 446 (CanLII), 2005 ABQB 446.; *Aladdin Industries, Inc. c. Canadian Thermos Products Ltd.*, (1969), 57 CPR 230 (C. de l'Éch.), confirmé par (1974), 6 CPR (2d) 1 (CSC)]. Dans le Canadian Oxford Dictionary, le mot « martini » est défini comme [TRADUCTION] « un cocktail fait de vermouth sec et généralement de gin » et dans le Webster's Third New International Dictionary, comme [TRADUCTION] « un cocktail constitué généralement d'au moins deux mesures de gin et d'une mesure de vermouth sec que l'on agite avec de la glace et que l'on garnit d'une olive, d'un oignon perle ou d'une tranche d'écorce de citron ». J'admets donc que « martini » est le nom générique d'un certain type de boisson contenant de l'alcool mélangé.

Aucune des marchandises énumérées dans les enregistrements de l'Opposante n'est visée par la définition du nom « martini » [...] Il n'en reste pas moins que « martini » est un mot du dictionnaire qui a une signification par rapport à la catégorie générale de marchandises dont les deux parties font le commerce (boissons alcoolisées) et que le nom « martini » n'est pas un formant ayant un caractère distinctif inhérent pour une marque de commerce employée dans le domaine des boissons alcoolisées. Les mots « the devil's », par contre, ont un caractère distinctif inhérent, car ils n'ont aucune signification particulière par rapport aux boissons alcoolisées.

[20] En l'espèce, l'enregistrement de la marque THE DEVIL'S MARTINI de l'Opposante ne comprend pas les boissons alcoolisées, mais vise des services de divertissement, notamment des restaurants, des bars, des boîtes de nuit et des bars-salons où l'on peut présumer que des martinis sont servis. Suivant le même raisonnement que celui appliqué par mon ancienne collègue, M^{me} Bradbury, dans l'affaire précitée, j'estime que le mot « martini » présent dans la marque déposée de l'Opposante est passablement suggestif de la nature de ses services. Le mot « devil's » [du diable], par contre, a un caractère distinctif inhérent, car il ne revêt aucune signification particulière dans le contexte des boissons alcoolisées.

[21] S'agissant de la Marque de la Requérante, la Requérante a produit des éléments de preuve visant à démontrer que les mots « dirty martini » sont des mots du dictionnaire qui revêtent, dans l'industrie, une signification précise en liaison avec des cocktails (c.-à-d. un type particulier de martini contenant du jus d'olive ou de la saumure d'olive) [affidavit de M^{me} Lastman, pièces A-D, E-Q]. Elle a également produit des éléments de preuve destinés à démontrer que le choix de la Marque découle du désir de faire une allusion originale au style et à l'ambiance raffinés pour adultes que la Requérante s'applique à créer dans ses établissements Dirty Martini d'Oakville et de Markham [affidavit de M. Bortulossi, para. 11]. À l'audience, la Requérante a également

expliqué que l'élément graphique de la Marque de la Requérante représente un verre de martini contenant une olive et un bâtonnet à cocktail.

[22] Je suis convaincue, au vu de la preuve fournie, que l'expression « dirty martini » désigne un type connu de martini et possède une signification dans l'industrie en liaison avec des cocktails. Étant donné que les services de la Requérante comprennent des bars, des bars-salons et des restaurants où de tels martinis pourraient vraisemblablement être servis, je ne considère pas la Marque comme intrinsèquement forte.

[23] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que les marques des parties ne sont, ni l'une ni l'autre, intrinsèquement fortes, mais je considère que la marque de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent plus marqué que la Marque.

[24] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. La preuve de M. Bortulossi, un des déposants de la Requérante, fournit les renseignements suivants :

- depuis sa création, la Requérante a servi plus de 300 000 clients à son établissement Dirty Martini d'Oakville et plus de 100 000 clients à son établissement Dirty Martini de Markham;
- les dépenses engagées par la Requérante aux fins du marketing et de la promotion de ses marques (DIRTY MARTINI et DIRTYPARTY) ont été de l'ordre de 70 000 \$ à 100 000 \$ annuellement de 2008 à 2011;
- la Requérante emploie les moyens suivants pour faire la promotion de ses marques : exploitation de son site Web www.dirtymartini.ca; utilisation de cartes professionnelles, de coupons et d'annonces arborant la Marque [affidavit de M. Bortolussi, pièce H]; utilisation de dépliants publicitaires et de publicités directes par correspondance [affidavit de M. Bortolussi, pièces I et J]; annonces à la radio [affidavit de M. Bortolucci, pièce K] et télévision communautaire.

[25] M. Bortulossi explique que la Requérante exécute elle-même des services de restaurant et de traiteur depuis au moins le 14 juillet 2007 à son établissement Dirty Martini d'Oakville.

Depuis l'automne 2009, la Requérente exécute également ces services à son établissement Dirty Martini de Markham par l'entremise de sa licenciée 1784021 Ontario Limited (la Licenciée). M. Bortulossi affirme, en outre, que la Requérente a toujours exercé et continue d'exercer un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des marchandises et des services de la Licenciée et de l'établissement Dirty Martini de Markham, et y étant liés, y compris toutes les marchandises et tous les services liés à la Marque de la Requérente.

[26] L'Opposante n'a fourni aucune preuve de l'emploi ou de la notoriété de sa marque.

[27] Compte tenu des renseignements exposés ci-dessous, je conclus que la Marque de la Requérente est devenue connue au Canada, en particulier à Oakville et Markham, en Ontario. Il n'y a aucune preuve de la notoriété de la marque de l'Opposante ou de la mesure dans laquelle elle serait connue.

[28] Dans l'ensemble, ce facteur favorise donc la Requérente.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[29] L'enregistrement de l'Opposante indique que la marque de l'Opposante est employée depuis au moins juin 1992 en liaison avec les marchandises (1) et avec les services, et depuis au moins 1995 en liaison avec les marchandises (2). Bien qu'aucune preuve d'emploi n'ait été produite par l'Opposante, l'un des déposants de la Requérente, M. Cavalieri, mentionne les visites qu'il a personnellement effectuées à la boîte de nuit de l'Opposante en 2011. M^{me} Lastman a également affirmé en contre-interrogatoire avoir fréquenté la boîte de nuit de l'Opposante pendant ses études de droit. Je suis disposée à inférer de l'enregistrement de l'Opposante et de la preuve de la Requérente concernant la boîte de nuit de l'Opposante à Toronto que la boîte de nuit de l'Opposante est exploitée en liaison avec la marque THE DEVIL'S MARTINI depuis un certain nombre d'années.

[30] La marque de la Requérente, quant à elle, est employée en liaison avec les services de restaurant et de traiteur de la Requérente depuis au moins le 14 juillet 2007.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[31] Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises et services qui figure dans la demande de la Requérante avec les marchandises et services visés par l'enregistrement de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c. Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[32] La Requérante soutient que les entreprises des parties sont d'un genre différent. À cet égard, la Requérante fait valoir que les parties exploitent des entreprises différentes (une boîte de nuit pour l'une, et une salle à manger et un bar pour l'autre), qui s'adressent à des clientèles appartenant à des classes et à des groupes d'âge différents, et présentent une ambiance et un décor différents. À l'appui de ces affirmations, la Requérante cite les éléments de preuve suivants :

- M. Bortulossi atteste que les établissements DIRTY MARTINI de la Requérante sont tous deux exploités en tant que bars, restaurants et bars-salons où sont parfois présentés des spectacles musicaux ou autres, et ciblent une clientèle de 25 ans et plus;
- La Requérante et la Licenciée ont toujours exigé que leurs clients respectent un code vestimentaire et soient âgés d'au moins 25 ans; les clients ne satisfaisant pas à ces conditions n'étant pas admis, sauf au cas par cas à la discrétion de la direction [affidavit de M. Bortulossi, para. 8];
- Les établissements DIRTY MARTINI offraient tous deux et continuent tous deux d'offrir des services de mets à emporter à commander à partir de leurs menus [affidavit de M. Bortulossi, para. 9];
- Les établissements DIRTY MARTINI de la Requérante offrent tous deux la possibilité de louer une salle, une partie délimitée de l'établissement ou l'ensemble de l'établissement pour la tenue d'événements professionnels ou autres, auquel cas le client qui loue un espace peut se prévaloir d'un service de consommation et de services de mets préparés sur commande offerts par la Requérante [affidavit de M. Bortulossi, para. 10];

- M. Cavalieri s'est rendu à la boîte de nuit de fin de soirée de l'Opposante au centre-ville de Toronto et a constaté que le décor intérieur de la boîte de nuit était blanc sur blanc – divans blancs, rideaux blancs, serveurs vêtus de blanc, etc. [affidavit de M. Cavalieri, para. 5; contre-interrogatoire q. 60 et 61];
- En contre-interrogatoire, M^{me} Lastman a également indiqué s'être déjà rendue à la boîte de nuit de fin de soirée de l'Opposante dans le cadre d'un événement s'adressant aux stagiaires en droit et se rappeler que le décor intérieur était blanc [contre-interrogatoire de M^{me} Lastman, q. 20 et q. 76];
- M. Cavalieri a indiqué que les nuits où il s'est rendu à la boîte de nuit de fin de soirée de l'Opposante, les clients présents lui avaient semblé être âgés de 20 ou 21 ans [affidavit de M. Cavalieri, para. 5 et 6; contre-interrogatoire, q. 68];
- En contre-interrogatoire, M. Cavalieri a été catégorique sur le fait que l'intérieur de la boîte de nuit de fin de soirée de l'Opposante ne ressemblait en rien à l'intérieur des établissements DIRTY MARTINI d'Oakville et de Markham de l'Opposante [contre-interrogatoire de M. Cavalieri, q. 56 à 58].

[33] À la lumière de la preuve de la Requérante, j'estime qu'il existe des différences marquées entre les établissements respectifs des parties à plusieurs égards. Les entreprises de la Requérante semblent être d'un genre s'apparentant davantage à celui des restaurants, bars et bars-salons s'adressant à une clientèle de 25 ans et plus, tandis que l'entreprise de l'Opposante semble s'apparenter davantage à une boîte de nuit destinée à une clientèle légèrement plus jeune.

[34] Compte tenu de ce qui précède, il semble peu probable que les voies de commercialisation des parties puissent se recouper. Mais, il existe tout de même une possibilité de recoupement, car les services de la Requérante ne font l'objet d'aucune restriction et l'enregistrement de l'Opposante vise également des services de restaurant et de bar-salon.

[35] Quant aux marchandises des parties, elles se recouperont uniquement en ce qui concerne les marchandises décrites comme des vêtements. Les voies de commercialisation des parties pourraient également se recouper pour ce qui est de ces marchandises.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[36] Récemment, dans *London Drugs Limited c. International Clothiers Inc* 2014 CF 223, la Cour fédérale a formulé les observations suivantes relativement à l'évaluation du degré de ressemblance entre deux marques, au para. 57 :

[TRADUCTION]

Il n'existe pas de méthode ou de recette unique pour évaluer le degré de ressemblance entre deux marques. Il a été statué que le premier mot était important pour établir le caractère distinctif : voir *Conde Nast Publications Inc c. Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183, p. 188 (CF). Dans *Masterpiece*, au para. 64, la Cour suprême a ajouté que, bien que cela puisse être vrai dans certains cas, [TRADUCTION] « il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de [la marque de commerce] est particulièrement frappant ou unique. » S'il est vrai que l'attention du consommateur moyen sera sans aucun doute attirée par la partie dominante d'une marque, ce même consommateur considérera également la marque dans son ensemble.

[37] En l'espèce, les marques des parties ont en commun l'article THE (qui contribue peu, voire pas du tout, au caractère distinctif des marques dans leur ensemble) et le mot MARTINI, qui figure dans les deux cas en dernière position, et qui est très suggestif dans le contexte d'un emploi en liaison avec les services respectifs des parties. Toutefois, les éléments des parties qu'on pourrait qualifier de plus dominants, eux, sont différents (c.-à-d. le mot DEVIL'S dans la marque de l'Opposante et le mot DIRTY dans la Marque de la Requérante). De plus, la Marque comprend des éléments graphiques qui sont absents de la marque de l'Opposante. Par conséquent, bien qu'il existe certaines similitudes entre les marques dans la présentation et dans le son, j'estime qu'il n'existe pas un degré de ressemblance élevé entre les marques lorsqu'on les considère dans leur ensemble.

[38] La Requérante soutient que les idées suggérées par les marques des parties sont également différentes. À cet égard, la Requérante fait valoir que la présence du terme « devil » [diable, démon] dans la marque de l'Opposante peut être interprétée comme une allusion à quelque chose de sexuel, d'émoustillant ou d'immoral, ce qui peut être pertinent pour faire en sorte que la clientèle plus jeune ciblée par l'Opposante soit attirée par l'atmosphère de sa boîte de nuit de fin de soirée. En revanche, la Requérante soutient que l'idée suggérée par sa Marque est celle d'un certain type de martini. Comme je l'ai mentionné, la Requérante soutient que la

Marque a été adoptée dans le cadre d'une stratégie d'image de marque visant à évoquer une boisson raffinée pour une clientèle raffinée que la Requérante souhaite attirer dans ses établissements d'Oakville et de Markham [affidavit de M. Bortolussi, para. 11].

[39] Je conviens avec la Requérante que, dans le contexte d'un emploi en liaison avec l'atmosphère de la boîte de nuit de l'Opposante, l'élément DEVIL compris dans la marque de l'Opposante évoque l'idée de quelque chose de sexuel ou d'immoral. Cette idée est différente de l'idée évoquée par les parties nominale et graphique de la Marque de la Requérante, qui suggèrent un type particulier de martini.

[40] Toutefois, j'estime également que le bâtonnet à cocktail représenté dans le dessin de la Requérante ressemble à un type de fourche qu'on associe généralement à l'image du diable. Lorsque j'ai questionné la Requérante à ce sujet à l'audience, la Requérante a dit être en désaccord et a fait valoir que le bâtonnet à cocktail n'était qu'un élément mineur de la Marque dans son ensemble. En l'absence d'observations de la part de l'Opposante, je conviens avec la Requérante que les marques des parties, lorsqu'on les considère dans leur ensemble, suggèrent des idées différentes.

Autres circonstances de l'espèce

[41] La Requérante soutient que l'absence d'une preuve de confusion en dépit de la coexistence des marques constitue une autre circonstance de l'espèce favorable à la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques des parties.

[42] Bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'un opposant prouve qu'il y a confusion pour que je conclue qu'il existe une probabilité de confusion, l'absence de confusion malgré le recoupement des marchandises et des voies de commercialisation pourrait donner lieu à une inférence défavorable à la cause de l'Opposante [voir *Mattel*, précité; *Christian Dior SA c. Dion Neckwear Ltd* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)]. Comme je l'ai mentionné précédemment, je pense que l'on peut inférer à la fois de l'enregistrement de l'Opposante et de la preuve de la Requérante concernant la boîte de nuit de l'Opposante à Toronto que la boîte de nuit de l'Opposante est exploitée en liaison avec la marque THE DEVIL'S MARTINI depuis un certain nombre d'années.

[43] La preuve de la Requérante, quant à elle, démontre que la Requérante a servi plus de 300 000 clients à son établissement d'Oakville et plus de 100 000 clients à son établissement de Markham depuis sa création (le 14 juillet 2007). La Requérante a également produit une preuve de la publicité et de la promotion à grande échelle dont ses marques ont fait l'objet depuis cette date.

[44] À la lumière de la preuve produite, je suis disposée à tirer une inférence défavorable de l'absence de tout cas de confusion entre les marques des parties malgré leur coexistence et leur emploi en liaison avec des services qui se recoupent dans la même région géographique (c.-à-d. le Grand Toronto) depuis au moins trois ans.

Conclusion

[45] Le test à appliquer est celui de la première impression que la vue de la marque THE DIRTY MARTINI employée en liaison avec les marchandises ou services de la Requérante produit dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n'a qu'un souvenir imparfait de la marque de commerce THE DEVIL'S MARTINI de l'Opposante, et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner les marques en détail [voir *Veuve Clicquot*].

[46] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion entre la marque THE DEVIL'S MARTINI et la marque THE DIRTY MARTINI est peu probable en date d'aujourd'hui.

[47] Il est difficile d'obtenir un monopole sur l'emploi d'un mot intrinsèquement faible comme « martini ». À mon sens, les marques en cause dans la présente affaire sont de celles qui, en règle générale, ne peuvent pas se voir accorder une protection étendue, et que de petites différences suffisent à distinguer d'une marque similaire. De plus, la Requérante a démontré que, depuis au moins trois ans, sa Marque fait l'objet d'un emploi considérable et d'une publicité à grande échelle en liaison avec les services qui se recoupent dans la même région géographique que la marque de l'Opposante sans qu'un seul cas de confusion ait été observé. Enfin, bien que les marques THE DIRTY MARTINI et THE DEVIL'S MARTINI se ressemblent dans une certaine

mesure, j'estime, compte tenu du fait que les éléments les plus dominants des marques de chacune des parties sont différents, que les marques sont suffisamment différentes pour rendre la confusion improbable.

[48] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est rejeté.

Autres motifs d'opposition

[49] L'opposant qui se fonde sur une demande de marque de commerce pour contester le droit d'un requérant à l'enregistrement aux termes de l'article 16(1)*b*) ou de l'article 16(3)*b*) de la Loi, est seulement tenu de démontrer que la demande de marque de commerce invoquée a été antérieurement produite au Canada et qu'elle était pendante à la date de l'annonce de la demande du requérant conformément aux dispositions de l'article 37 de la Loi (voir l'article 16(4) de la Loi). En l'espèce, l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait à l'égard des motifs d'opposition liés à sa demande de marque de commerce pendante n° 1,036,153, qui vise également la marque de commerce THE DEVIL'S MARTINI. Comme je l'ai mentionné, cette demande est fondée sur un emploi projeté en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Boissons, nommément préparations pour cocktails sans alcool, boissons gazéifiées, jus de fruits et jus de légumes.

(2) Boissons alcoolisées, nommément cocktails à base de vodka, de rhum, de whisky, de gin, de liqueur, de brandy, de vermouth, de vin; vodka, rhum, whisky et gin.

[50] Ces motifs d'opposition sont également liés à la question de la probabilité de confusion. Les différences en ce qui concerne la détermination de cette question au titre de ces motifs sont les suivantes :

- aux dates pertinentes qui s'appliquent à ces motifs d'opposition (c.-à-d. le 14 juillet 2007 ou le 19 septembre 2008), la Marque de la Requérante n'était pas devenue connue dans une mesure aussi importante dans la région du Grand Toronto;
- les marchandises visées par la demande d'enregistrement de l'Opposante ressemblent moins aux marchandises et services de la Requérante que les marchandises et services liés à la marque déposée de l'Opposante;

- les voies de commercialisation des parties pourraient se recouper du fait que la Requérante pourrait vendre les boissons de l'Opposante dans ses restaurants et bars-salons.

[51] À mon sens, les différences susmentionnées n'ont pas d'incidence significative sur la détermination de la question de la confusion entre les marques de commerce des parties. Par conséquent, ma conclusion formulée précédemment selon laquelle les marques de commerce ne sont pas susceptibles d'être confondues s'applique aussi à ces motifs, lesquels sont également rejetés.

Décision

[52] Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 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
Judith Lemire, trad.

ANNEXE A
Marchandises et services visés par la demande de la Requérante
[TRADUCTION]

MARCHANDISES :

- (1) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, tasses, verres, flacons souples.
- (2) Vêtements, nommément t-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, casquettes, bandanas, polos, chemises en denim, jerseys, vestes.
- (3) Articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de golf, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, ballons de football, balles de baseball, ballons de basketball.
- (4) Miroirs de poche, muraux et à main.
- (5) Verres et tasses en plastique, en verre et en céramique, ainsi que sous-verres pour tasses et verres.
- (6) Ustensiles de table en plastique, en bois et en métal, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, bâtonnets à cocktail et baguettes.
- (7) Serviettes en papier et en tissu.
- (8) Serviettes de table en papier et en tissu.
- (9) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs et tire-bouchons.

SERVICES :

- (1) Services de restaurant, nommément exploitation de bars, de bars-salons et de restaurants.
- (2) Services de traiteur, nommément préparation d'aliments et de boissons selon les commandes des clients.
- (3) Mise sur pied et courtage de franchises dans le domaine des bars, des bars-salons, des restaurants et des points de service alimentaire de mets à emporter et de restauration sur place, nommément marketing et offre de conseils relativement à l'achat, à la vente et à l'octroi de licences de territoires de franchises maîtresses et de franchises individuelles pour le compte de franchisés et de franchisés potentiels dans les domaines des bars, des bars-salons, des restaurants et des points de service alimentaire de mets à emporter et de restauration sur place; réalisation d'études de marché pour des emplacements de franchises dans les domaines des bars, des bars-salons, des restaurants et des points de service alimentaire de mets à emporter et de restauration sur place; négociation de baux pour des emplacements de franchises dans les domaines des bars, des bars-salons, des restaurants et des points de service alimentaire de mets à emporter et de restauration sur place; conception et construction de points de vente au détail dans les domaines des bars, des bars-salons, des restaurants et des points de service alimentaire de mets à emporter et de restauration sur place; aide technique, aide à la gestion et services de conseil en franchise dans les domaines des bars, des bars-salons, des restaurants et des points de service alimentaire de mets à emporter et de restauration sur place, nommément offre de conseils financiers, commerciaux et opérationnels relativement à l'exploitation optimale de franchises maîtresses et de franchises individuelles pour maximiser l'efficacité opérationnelle, gérer les coûts, les stocks et le personnel, et pour maximiser la rentabilité; négociation et préparation de franchises et d'autres contrats connexes, nommément négociation et préparation de franchises maîtresses et de franchises individuelles, de contrats de franchises, de contrats de location de biens immobiliers, de contrats de service, d'ententes d'offre de produits et de services ainsi que d'ententes de marketing et de publicité dans le domaine des franchises de bars, de bars-salons, de restaurants et

de points de service alimentaire de mets à emporter et de restauration sur place; offre de services de formation pour l'exploitation de franchises, notamment formation des propriétaires, des gestionnaires et des employés de franchises maîtresses et de franchises individuelles sur l'exploitation efficace de franchises maîtresses et de franchises individuelles dans les domaines des bars, des bars-salons, des restaurants et des points de service alimentaire de mets à emporter et de restauration sur place, et sur les techniques pour accroître la satisfaction des clients des franchises; entretien et supervision des franchises, notamment surveillance des franchises maîtresses et des franchises individuelles dans les domaines des bars, des bars-salons, des restaurants et des points de service alimentaire de mets à emporter et de restauration sur place, pour assurer leur exploitation conformément aux lignes directrices opérationnelles du système de franchisage, et offre de conseils et de mesures correctrices à prendre pour les franchises maîtresses et les franchises individuelles dans les domaines des bars, des bars-salons, des restaurants et des points de service alimentaire de mets à emporter et de restauration sur place qui ne respectent pas les lignes directrices opérationnelles du système de franchisage.