

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 133

Date de la décision : 2018-10-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS

Constellation Brands Canada, Inc.

Opposante

et

Diageo North America, Inc.

Requérante

1,590,493 pour la marque de commerce

Demandes

MAKE IT NAKED

**1,595,872 pour la marque de commerce
DON’T WORRY DRINK NAKED &**

Dessin

DEMANDE N^o 1,590,493 POUR LA MARQUE DE COMMERCE MAKE IT NAKED

[1] Diageo North America, Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement relative à la marque de commerce MAKE IT NAKED pour emploi en liaison avec des spiritueux, nommément du rhum et des boissons aromatisées au rhum (les Produits). La demande pour la marque de commerce MAKE IT NAKED est fondée sur l’emploi projeté et l’emploi au

Canada et sur l'enregistrement de la marque aux États-Unis par la Requérante. Il n'y a aucune preuve indiquant que l'emploi de cette marque de commerce a commencé au Canada.

[2] Constellation Brands Canada, Inc. (l'Opposante) allègue que la marque MAKE IT NAKED visée par la demande crée de la confusion avec ses marques de commerce NAKED GRAPE employées en liaison avec du vin, des vins panachés et du vin de glace.

[3] L'Opposante est le plus grand producteur et distributeur de vins au Canada. La gamme de vins NAKED GRAPE de l'Opposante est offerte depuis octobre 2005. De 2008 à 2015, les ventes annuelles de vins NAKED GRAPE ont oscillé entre 16 millions et 26 millions de dollars au Canada. Quant aux dépenses publicitaires totales, elles ont dépassé les 10 millions de dollars au cours de cette période.

[4] Compte tenu de la mesure dans laquelle la marque de commerce NAKED GRAPE est employée, de la similitude entre les marques de commerce MAKE IT NAKED et NAKED GRAPE, et de l'absence de preuve d'emploi de la marque de commerce MAKE IT NAKED, j'estime que la Requérante n'a pas démontré qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion. Par conséquent, la demande pour la marque de commerce MAKE IT NAKED est repoussée.

CONTEXTE

[5] Le 17 août 2012, Diageo North America, Inc. a produit une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce MAKE IT NAKED (la Marque) sur la base de l'emploi projeté et de l'emploi, ainsi que l'enregistrement à l'étranger. La date de priorité de production de cette demande est le 1^{er} août 2012.

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 28 janvier 2015.

[7] Le 29 janvier 2015, l'Opposante s'est opposée à la demande pour les motifs d'opposition résumés ci-dessous :

- (a) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*e*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), car la Requérante n'a pas l'intention d'employer la Marque au Canada, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, ou elle-même et par l'entremise d'un licencié.
- (b) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi, car la Requérante ne peut pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits puisque, à la date de production de la demande, la Requérante savait déjà que les marques de commerce NAKED GRAPE de l'Opposante étaient visées par des demandes produites antérieurement et ayant donné lieu à des enregistrements et qu'elles étaient employées en liaison avec des vins, des vins panachés et des vins de glace.
- (c) La Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec un ou plusieurs des enregistrements suivants :

LMC659,543	NAKED GRAPE
LMC720,829	NAKED GRAPE & Dessin de RAISIN
LMC795,352	NAKED GRAPE FIZZ
LMC885,729	SIMPLY NAKED

- (d) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque eu égard à l'article 16(3)*a*) de la Loi, parce que la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante énoncées ci-dessous :

NAKED GRAPE en liaison avec des vins, des vins panachés et des vins de glace;

NAKED GRAPE et Dessin en liaison avec du vin;

NAKED GRAPE FIZZ en liaison avec du vin.

- (e) La Marque n'est pas distinctive des Produits de la Requérante, car elle ne distingue pas les Produits en liaison avec lesquels son emploi est projeté des produits de l'Opposante.

[8] En vertu de l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce* DORS 96/195 (le Règlement), l'Opposante a produit comme preuve l'affidavit de Steven Bolliger, souscrit le 7 janvier 2016. Un affidavit similaire de M. Bolliger a été produit dans le cadre d'une procédure d'opposition connexe engagée à l'encontre de la demande n° 1,561,944 pour la marque de commerce THE NAKED TURTLE, et le contre-interrogatoire dans cette affaire a eu lieu le 8 juillet 2014. Les parties ont accepté que les transcriptions et pièces de ce contre-interrogatoire soient versées au dossier dans la présente procédure. La Requérante n'a produit aucune preuve en vertu de l'article 42 du Règlement, mais a obtenu la permission, au titre de l'article 44, de produire une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC855,729. L'Opposante a produit un plaidoyer écrit, et les parties étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE INITIAL ET FARDEAU ULTIME

[9] Avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler certaines exigences en ce qui concerne i) le fardeau de preuve initial dont doit s'acquitter un opposant, soit celui d'étayer les allégations contenues dans la déclaration d'opposition, et ii) le fardeau ultime qui incombe au requérant, soit celui d'établir sa preuve.

[10] En ce qui concerne le point i) ci-dessus, l'opposant a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels il fonde les allégations contenues dans la déclaration d'opposition : *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que la question soit considérée, la preuve doit être suffisante pour

permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. En ce qui concerne le point ii) ci-dessus, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, ainsi que l'allègue l'opposant (mais uniquement à l'égard des allégations relativement auxquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve initial). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

MOTIFS D'OPPOSITION

[11] J'examinerai maintenant les motifs d'opposition, en commençant par le motif fondé sur l'article 12(1)d).

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

[12] La date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[13] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques visées par les enregistrements n^{os} LMC659,543; LMC720,829; LMC795,352; et LMC885,729. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et je confirme que seuls les enregistrements suivants existent [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)] :

N ^o	Marque de commerce	Produits [TRADUCTION]
LMC659,543	NAKED GRAPE	Vins, vins panachés, vin de glace
LMC720,829	NAKED GRAPE & Dessin de RAISIN	Vins

LMC795,352	NAKED GRAPE FIZZ	Vin
------------	------------------	-----

Bien que ces enregistrements soient maintenant inscrits au nom d'Arterra Wines Canada, Inc., à la suite d'une cession qui a été portée au registre suivant la production de la preuve de l'Opposante, cela n'empêche pas l'Opposante d'invoquer ces enregistrements à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) [*Toys R Us (Canada) Ltd c Manjel Inc*, 1992 CanLII 6998 (COMC)].

[14] Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de créer de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce déposées de l'Opposante. J'estime que l'argument le plus solide de l'Opposante est celui fondé sur l'enregistrement n° LMC659,543 de la marque de commerce NAKED GRAPE et c'est sur cet enregistrement que je concentrerai mon analyse. Si l'Opposante n'obtient pas gain de cause à l'égard de cette marque, elle n'aura pas gain de cause à l'égard des autres marques.

Test en matière de confusion

[15] Le test à appliquer pour déterminer la probabilité de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui porte 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Les critères énoncés à l'article 6(5) ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je m'appuie également sur

l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para 49, selon laquelle le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[16] Dans l'affaire *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824, au para 20, la Cour suprême du Canada a indiqué de quelle façon le test doit être appliqué [TRADUCTION] :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque] alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [précédentes] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

Résumé de la preuve de l'Opposante à l'égard de ses vins Naked Grape

[17] L'Opposante a produit l'affidavit de Steven Bolliger, son premier vice-président, Marketing, qui est à l'emploi de l'Opposante depuis 1998 (para 1). La preuve de l'Opposante résumée ci-dessous amène à conclure que la marque NAKED GRAPE est bien connue, voire célèbre, au Canada en liaison avec du vin.

- L'Opposante est le plus grand producteur et distributeur de vins au Canada, et produit également des cidres, des vins panachés et des panachés d'alcool (para 3 et 8).
- La gamme de vins NAKED GRAPE de l'Opposante est offerte au Canada depuis au moins aussi tôt que 2005 dans les établissements licenciés et les magasins d'alcools, sauf au Québec, au Yukon et au Nunavut (para 5, 10, 18, Q181). En Ontario, les produits de l'Opposante sont également vendus dans plus de 160 magasins WINE RACK dont l'entreprise est la propriétaire et l'exploitante, et en ligne par l'intermédiaire du site Web *www.winerack.com* (para 6 et 17, pièce E). Entre 2008 et 2015, l'Opposante a vendu annuellement entre 325 000 et 650 000 caisses de vin de 9 L, les ventes nettes oscillant de 16 millions à

26 millions de dollars canadiens par année, des ventes de 21 millions de dollars canadiens ayant été réalisées en 2015 (para 12).

- L'Opposante a également vendu un vin panaché en liaison avec la marque de commerce NAKED GRAPE (para 13, pièce U). M. Bolliger décrit les vins panachés Naked Grape comme étant un produit de panaché à base de vin et d'eau gazéifiée, certaines saveurs ayant été lancées entre 2007 et 2010 mais n'étant plus offertes, puisqu'elles ont été retirées en 2013 en raison de ventes insuffisantes (Q37 à Q48).
- Douze types de vin et aux moins deux types de vins panachés ont été vendus dans la collection NAKED GRAPE, dont les panachés de sauvignon blanc, de shiraz, de pinot grigio et de zinfandel blanc.
- Les vins Naked Grape font l'objet d'une annonce et d'une promotion au moyen de matériel promotionnel dans les points de vente (para 29); d'affichettes de tables et d'enveloppes de menus dans les restaurants (para 31; pièce S); en ligne sur le site Web *nakedgrape.ca* (para 33; pièces I et U); ainsi qu'au moyen de publicités télévisées diffusées sur des chaînes canadiennes et de publicités imprimées (para 33; pièce L). Les dépenses publicitaires sont passées d'un sommet de 1,9 million de dollars par année en 2010 et 2011 à 650 000 \$ en 2015 (para 22). La marque de commerce NAKED GRAPE figure bien en vue sur le matériel promotionnel et les imprimés joints à l'affidavit de M. Bolliger.

Examen des facteurs énoncés à l'article 6(5)

Caractère distinctif inhérent

[18] Une marque possède un caractère distinctif inhérent lorsque rien en elle n'aiguille le consommateur vers une multitude de sources [*Compulife Software Inc c CompuOffice Software Inc* 2001 CFPI 559, au para 19]. Comme l'a souligné la juge Bédard dans *Philip Morris Products SA c Imperial Tobacco Canada Limited*, 2014 CF 1237, citant *Apotex Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2010 CAF 313, la question de savoir si une marque est distinctive est une question de fait qui doit être tranchée par référence au message que la marque transmet

aux consommateurs ordinaires des produits ou services en question, lorsque la marque de commerce est considérée dans son ensemble, sous l'angle de la première impression.

[19] Au para 42 de son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient ce qui suit [TRADUCTION] :

Ni NAKED GRAPE ni MAKE IT NAKED ne décrivent une caractéristique inhérente ou une qualité de boissons alcoolisées. Par conséquent, ces marques possèdent toutes deux un caractère distinctif *inhérent* de tels produits.

[20] Je suis d'accord et j'estime que les marques de commerce NAKED GRAPE et MAKE IT NAKED possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent sous l'angle de la première impression.

[21] À l'audience, la Requérante a soutenu que la marque de commerce NAKED GRAPE n'était pas distinctive, puisque l'élément NAKED [nu] est descriptif ou suggestif d'un produit qui n'a pas été élevé en fût de chêne. Mon examen de la preuve révèle qu'un consommateur qui s'arrête à la signification de NAKED [nu] dans le contexte d'une boisson comme du vin ou du rhum pourrait conclure, *après réflexion*, que ce mot suggère que le vin ou le rhum qui y est lié pourrait ne pas avoir été élevé ou avoir vieilli dans un fût de chêne. Toutefois, j'estime que la preuve n'étaye pas une conclusion portant que les consommateurs arriveraient à une telle conclusion *sous l'angle de la première impression*. Bien que les vins non élevés en fût de chêne constituent une sous-catégorie de vins (Q151 et Q152), on ne sait pas si les références au mot « naked » [nu] pour désigner un produit n'ayant pas été élevé en fût de chêne sont du type avec lequel serait familier le consommateur ordinaire sous l'angle de la première impression. Je tire cette conclusion pour les raisons suivantes :

- Le mot « naked » [nu] peut être défini de plusieurs façons, y compris [TRADUCTION] « n'avoir aucun vêtement sur le corps; être déshabillé, dénudé... »; « dépourvu de quelque chose, dépouillé, inadéquat »; « se dit d'une boisson; non dilué, pur, *aujourd'hui rare* »; et « non ajouté à... » (voir les références tirées de l'*Oxford English Dictionary* jointes aux documents de jurisprudence produits par la Requérante).
- En contre-interrogatoire, M. Bolliger a confirmé qu'il n'a jamais entendu le terme « naked » [nu] employé [TRADUCTION] « de façon générale » pour décrire des

vins qui ne sont pas élevés en fût de chêne (Q88) et qu'il n'a jamais entendu le terme « naked » [nu] employé pour décrire des vins qui ne sont pas élevés en fût de chêne.

- À l'audience, la Requérante a soutenu que l'Opposante a sensibilisé les consommateurs à cette signification du mot « naked » [nu], tout en soulignant que, sur les étiquettes et dans les publicités, ses vins sont présentés comme n'étant pas élevés en fût de chêne. Je ne suis pas d'accord. Premièrement, le consommateur ordinaire ne portera qu'une attention désinvolte et n'observera que ce qui lui saute aux yeux [*Coombe c. Mendit Ltd.* (1913), 30 RPC 709 (Ch. D.) à la p 717, cité dans *Mattel, supra*]. Deuxièmement, la preuve n'établit pas que le consommateur ordinaire a été sensibilisé au fait que le mot « naked » [nu] signifie, dans un sens descriptif, que le vin n'a pas été élevé en fût de chêne, par opposition à une conclusion portant que l'Opposante emploie un mot osé pour positionner son produit de manière amusante et coquine (voir également les Q76 à Q80 du contre-interrogatoire).

- Extrait tiré des étiquettes apposées sur les bouteilles, pièce B :

Naked Grape wines reveal themselves as they really are, without being hidden by the flavour of oak. Our winemaker has chosen not to oak age the wines, allowing the crisp fruit flavour and the true varietal characteristics to come through [Les vins Naked Grape se révèlent tels qu'ils sont, leur goût n'étant pas masqué par l'arôme du chêne. Notre vigneron a choisi de ne pas élever les vins en fût de chêne, laissant ainsi toute la place à la saveur de fruits rafraîchissante et au caractère authentique des cépages.

- Extrait tiré d'une publicité de la LCBO, pièce L :

Naked Grape Unoaked Shiraz—There's nothing shy about this Niagara-Peninsula blend. Fruit flavours express themselves fully... [Shiraz Naked Grape non élevé en fût de chêne — Ce mélange de la péninsule du Niagara est tout à fait audacieux. Il laisse les saveurs de fruit se dégager pleinement...]

- Extrait tiré de documents relatifs à un concours, pièce O :

It takes confidence to go unoaked. Naked Grape is the first wine brand to offer a complete line-up of unoaked varietals. By not aging our wine in oak barrels, the crisp fruit flavours of our grapes can express themselves fully without being masked. [Il faut avoir

confiance pour y aller sans fût de chêne. Naked Grape est la première marque de vin à offrir une gamme complète de cépages non élevés en fût de chêne. En ne faisant pas ainsi vieillir nos vins dans des fûts de chêne, les saveurs de fruits rafraîchissantes de nos raisins peuvent se dégager pleinement, sans être masquées.]

- Enfin, les références faites en contre-interrogatoire à l'égard des marques de tiers suivantes au Canada : Chardonaked, Naked Pig Pale Ale et la vodka Skinny Girl Naked (Q 189 à Q199; 205); ces dernières ne permettent pas de conclure que le consommateur ordinaire comprend que le mot « naked » [nu] suggère ou décrit un produit qui n'a pas été élevé ou qui n'est pas vieilli en fût de chêne. Premièrement, M. Bolliger confirme que l'Opposante a fait respecter ses droits à l'égard de sa marque de commerce contre Chardonaked (affidavit Bolliger, para 37). Deuxièmement, il n'y a aucune preuve me permettant d'inférer que la vodka Skinny Girl Naked ou la bière Naked Pig Pale Ale n'ont pas été vieilles en fût de chêne ni qu'elles n'ont subi aucune autre forme d'altération.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[22] Je suis convaincue, d'après la preuve produite dans l'affidavit de M. Bolliger, que la marque de commerce NAKED GRAPE a été largement annoncée et employée au Canada pendant une longue période. Par conséquent, j'estime raisonnable de conclure que la marque de commerce NAKED GRAPE est assez bien connue, voire célèbre, au Canada. Étant donné que la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi ou de notoriété au Canada, ce facteur favorise de manière significative l'Opposante.

Le genre de produits et la nature du commerce

[23] Les Produits, des spiritueux, nommément du rhum et des boissons aromatisées au rhum, sont différents des produits visés par l'enregistrement de l'Opposante, à savoir des vins, des vins panachés et du vin de glace. Bien qu'il s'agisse de produits d'une même industrie, il est possible qu'un consommateur ordinaire connaisse la distinction entre ces produits, l'un étant une boisson alcoolisée faite à partir de la fermentation de raisins et l'autre étant un spiritueux produit par

distillation [voir, à titre d'exemple, *Benedictine Distillerie de la Liqueur de l'Ancienne Abbaye de Fecamp c John Labatt Ltée* (1990), 28 CPR (3d) 487; *Vincor International Inc c Maple Leaf Distillers Inc*, 2006 CanLII 80760 (COMC); *Champagne Möet & Chandon c Chatam International Inc.* (2001), 12 CPR (4th) 549 (COMC), aux p 554 à 558; *Pernod Ricard c. Molson Breweries* (1990), 30 CPR (3d) 302 (COMC), aux p 306 à 308].

[24] Cela dit, il existe une possibilité que les voies de commercialisation des parties se recoupent, puisqu'il est probable que les produits des parties soient vendus dans les restaurants, les magasins d'alcools et les magasins indépendants, quoique dans des rayons différents en ce qui concerne les vins et les rhums (les vins seraient dans des rayons comme [TRADUCTION] « vins de l'Ontario » à la LCBO, [TRADUCTION] « embouteillés en Colombie-Britannique » dans les magasins d'alcools de la Colombie-Britannique, et dans le rayon des vins chez les détaillants indépendants en Alberta) (Q 178 à Q180) [voir, à titre d'exemple, *Pernod Ricard c Molson Breweries* (1992), 44 CPR (3d) 359, aux p 368 à 369]. Quant aux boissons aromatisées au rhum, la preuve produite dans l'affidavit de M. Bolliger indique que les vins panachés sont vendus dans le rayon des panachés (Q187). En l'absence d'autres précisions, j'estime que les produits de la Requérante décrits comme étant des boissons aromatisées au rhum peuvent inclure des panachés.

Degré de ressemblance

[25] Comme je l'ai mentionné précédemment, le degré de ressemblance entre les marques de commerce est souvent le facteur qui aura le plus d'incidence dans l'analyse relative à la confusion. Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le test qu'il convient d'appliquer est celui du souvenir imparfait qu'un consommateur peut avoir de la marque d'un opposant; il ne consiste pas à placer les marques côte à côte dans le but de les comparer [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, supra*, au para 20]. Lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce entre elles, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, au para 64].

[26] En l'espèce, l'aspect le plus frappant de la marque de commerce de l'Opposante est le mot NAKED [nu], puisque le mot GRAPE [raisin] est descriptif des produits qui lui sont liés. En

ce qui concerne la Marque, j'estime que la marque de commerce est susceptible d'être perçue comme une expression indissociable. Au final, lorsque les marques de commerce des parties sont considérées dans leur ensemble, j'estime qu'elles possèdent un degré de ressemblance considérable sur le plan de la présentation et du son, en raison de l'élément NAKED qu'elles ont en commun. En outre, j'estime que les marques de commerce ont pour les consommateurs une connotation similaire légèrement osée, suggérant la nudité de manière amusante ou coquine. En réponse aux observations de la Requérante portant que, dans la mesure où les marques de commerce partagent la même idée, soit que les produits qui leur sont liés n'ont pas été élevés en fût de chêne, et que l'Opposante ne peut pas avoir de monopole à l'égard d'une telle idée, j'estime que cela ne viendrait pas à l'esprit des consommateurs sous l'angle de la première impression.

Circonstance de l'espèce : Site Web de la Requérante

[27] J'estime que le fait que la Marque peut faire l'objet d'une annonce ou d'une promotion au moyen de publicités coquines mettant l'accent sur le mot Naked [nu] ne constitue pas une circonstance pertinente de l'espèce qui accroît la probabilité de confusion. M. Bolliger joint à son affidavit des imprimés tirés du site Web *www.nakedturtle.com* qui présentent la Marque, la marque de commerce NAKED TURTLE et des images d'une bouteille des produits, ainsi que les expressions « DRINK NAKED » [buvez nu] et « SHOP NAKED » [magasinez nu]. L'Opposante soutient que ces imprimés révèlent une méthode d'annonce et de promotion semblable à celle utilisée pour la marque NAKED GRAPE, ayant recours à des références coquines, et que cette similitude pourrait accroître la probabilité de confusion.

[28] J'estime qu'il ne s'agit pas là d'une circonstance pertinente de l'espèce, puisque c'est l'effet de la Marque elle-même qui doit être considéré, non pas celui des autres signes qui peuvent accompagner la marque, car les autres signes ne font pas partie de la marque [*PEI Licensing Inc c Disney Online Studios Canada Inc*, 2012 COMC 49, au para 26 (COMC); *Mr. Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3, à la p 11 (CAF), décision dans laquelle la Cour a soutenu que la présentation de la marque de commerce contestée, telle qu'elle était dans les faits employée, n'était pas une considération pertinente en ce qui a trait à la question de la confusion].

Enregistrement de la marque de commerce Simply Naked

[29] À l'audience, la Requérante a fait référence à la copie certifiée de l'enregistrement n° LMC885,729 de la marque SIMPLY NAKED, employée en liaison avec du vin, et a soutenu que le fait que cette marque a été cédée à Constellation Brands, Inc., une entité juridique distincte de l'Opposante, signifie que l'Opposante a admis la possibilité que différentes entités juridiques soient propriétaires de marques comprenant le mot NAKED [nu] et visant du vin, sans probabilité de confusion.

[30] Même si je concluais que la coexistence de l'enregistrement de la marque SIMPLY NAKED au nom de Constellation Brands, Inc. (sans preuve d'emploi au Canada) est incompatible avec la position de l'Opposante selon laquelle la marque de commerce MAKE IT NAKED ne crée pas de confusion avec la marque de commerce NAKED GRAPE, je n'estimerai pas qu'il s'agit là d'une circonstance pertinente de l'espèce. Dans *Molson Breweries c Labatt Brewing Co* (1996), 68 CPR (3d) 202, aux p 212 et 213 (CF 1^{re} inst), une affaire dans laquelle une partie faisait valoir que la position incompatible antérieurement défendue par l'autre partie constituait une circonstance pertinente de l'espèce aux fins de l'évaluation de la probabilité de confusion, la Cour a déclaré ce qui suit [TRADUCTION] :

... cette circonstance n'est pas pertinente pour déterminer si les deux marques de commerce en cause créent de la confusion. Indépendamment des positions antérieures défendues par Labatt, je dois en arriver, en ce qui concerne la question de la confusion, à une conclusion qui soit conforme à la loi et à la jurisprudence pertinente.

Emploi du mot NAKED [nu] par des tiers sur le marché des boissons alcoolisées au Canada

[31] L'emploi du mot NAKED [nu] par des tiers sur le marché des boissons alcoolisées au Canada ne constitue pas une circonstance significative en l'espèce. La preuve limitée obtenue lors du contre-interrogatoire de M. Bolliger concernant l'emploi du mot NAKED [nu] par des tiers au Canada n'est pas suffisante pour établir que l'élément NAKED est fréquemment employé dans les marques de commerce liées à des boissons alcoolisées au Canada, de sorte que

les consommateurs puissent plus facilement faire la distinction entre les marques de commerce comprenant cet élément.

[32] Premièrement, dans le contexte du contre-interrogatoire, on ne sait pas si la question posée devait englober le marché international ou le marché canadien pour Naked Grape Winery (Q208) ou Naked Snoqualamie (Q200 et Q201), M. Bolliger n'étant familier avec aucun de ces deux produits. Deuxièmement, la preuve produite dans l'affidavit de M. Bolliger portant que :

- (a) il est familier avec la marque de boissons fouettées Naked et il a confirmé que l'Opposante ne s'est pas opposée à l'emploi du mot Naked [nu] pour cette marque (Q209 à Q211);
- (b) il savait que le vin Naked Grape de Gallo était vendu aux États-Unis et qu'il figure parfois dans des revues spécialisées qui sont distribuées au Canada (Q92 à Q211); et
- (c) il connaît la vodka de marque Skinnygirl mais ne savait pas que l'expression « bare naked » [entièrement nu] faisait partie de la marque (Q189 à Q194).

ne permet pas de conclure que les consommateurs sont en mesure d'établir une distinction entre différentes boissons alcoolisées dont la marque de commerce comprend l'élément NAKED. Compte tenu des ventes importantes de vin NAKED GRAPE réalisées par l'Opposante dans la plupart des provinces du Canada, du fait que les boissons fouettées Naked sont des produits vendus dans un secteur différent (il ne s'agit pas de boissons alcoolisées) et du fait qu'il n'y a aucun renseignement sur les ventes de bouteilles de vodka Skinnygirl dont l'étiquette arbore l'expression « bare naked » [entièrement nu] ni renseignement suggérant que les revues spécialisées dans lesquelles sont présentés les vins NAKED GRAPE de Gallo ont conféré à cette marque une notoriété au Canada, j'estime que cette preuve n'a que peu d'incidence, voire aucune, sur le caractère distinctif de la marque de commerce NAKED GRAPE de l'Opposante.

Circonstance de l'espèce : Famille de marques de commerce

[33] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue qu'elle possède une famille de marques de commerce NAKED GRAPE. En présence d'une famille de marques de commerce, il

existe parfois une plus grande probabilité que le public confonde avec une autre marque de commerce de la famille une marque de commerce semblable et, par conséquent, suppose que le produit ou le service lié à cette marque de commerce est fabriqué ou exécuté par la même personne. Cependant, dans une procédure d'opposition, on ne peut pas présumer l'existence d'une famille de marques de commerce. La partie qui cherche à établir l'existence d'une famille de marques doit démontrer qu'elle emploie plus d'une ou de deux marques appartenant à la famille alléguée [*Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1998), 145 FTR 59 (CF 1^{re} inst), conf par 250 NR 302 (CAF); *Now Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168, au para 35 (COMC)]. En l'espèce, l'Opposante établit l'emploi à grande échelle de deux marques de commerce, NAKED GRAPE et NAKED GRAPE & Dessin, et fournit des photographies de vins vendus en liaison avec la marque de commerce NAKED GRAPE FIZZ. Étant donné qu'il n'y a aucun chiffre de ventes pour les vins NAKED GRAPE FIZZ, j'estime que l'Opposante n'a pas démontré qu'elle possède une famille de marques de commerce NAKED GRAPE de sorte qu'il y aurait une probabilité accrue de confusion.

Circonstance de l'espèce : Emploi des marques de commerce Naked aux États-Unis

[34] Lors du contre-interrogatoire, plusieurs questions ont été posées à M. Bolliger au sujet de l'existence des marques de commerce NAKED dans le secteur vinicole aux États-Unis, y compris les vins The Naked Grape vendus par Gallo (Q92 à Q112) et les vins Simply Naked vendus par Constellation Brands, la division américaine et une entité distincte de l'Opposante (Q116 à Q130). Je ne suis pas disposée à accorder un quelconque poids significatif à l'emploi des marques de commerce NAKED aux États-Unis. La coexistence à l'étranger n'est généralement pas pertinente en l'absence de preuve que l'environnement à l'étranger est semblable à celui du Canada, par exemple l'état du marché. Cette preuve n'a pas été produite par la Requérante en l'espèce.

Conclusion

[35] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce et appliqué le test en matière de confusion, en considérant qu'il tient de la première impression et du souvenir imparfait, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable

de confusion. Plus précisément, un consommateur ordinaire ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce NAKED GRAPE, à la vue de rhum ou de boissons aromatisées au rhum vendus en liaison avec la marque de commerce MAKE IT NAKED, pourrait croire que ces produits sont vendus par l'Opposante ou un licencié de l'Opposante, ou qu'ils sont autrement liés de quelque manière à l'Opposante. Pour en arriver à cette conclusion, j'ai tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris : i) seule la marque de commerce de l'Opposante possède un caractère distinctif acquis marqué; ii) il existe un degré de ressemblance significatif entre les marques de commerce NAKED GRAPE et MAKE IT NAKED; et iii) il n'y a aucune preuve indiquant que les consommateurs ordinaires comprennent que le mot NAKED [nu] possède une signification descriptive ou suggestive ou qu'ils sont habitués à voir des marques de commerce contenant le mot NAKED [nu] dans le secteur des boissons alcoolisées et d'établir la distinction entre ces marques.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3) et 2

[36] La preuve d'emploi de la marque de commerce NAKED GRAPE mentionnée relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe au titre de ces motifs d'opposition. La position de la Requérante n'est pas plus solide à la date de priorité de production ou à la date de production de la déclaration d'opposition [voir les articles 16 et 34 de la Loi et *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 CF 1185, (2004), 34 CPR (4th) 317, à la p 324 concernant les dates pertinentes qui s'appliquent à ces motifs d'opposition].

Autres motifs d'opposition

[37] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement à trois motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

DEMANDE N° 1,595,872

[38] La demande n° 1,595,872 pour la marque de commerce DON'T WORRY DRINK NAKED & Dessin reproduite ci-dessous (la Marque DON'T WORRY DRINK NAKED) a été produite le 26 septembre 2012 sur la base de l'emploi projeté au Canada et de l'emploi et

l'enregistrement aux États-Unis en liaison avec (1) des spiritueux, nommément du rhum; et (2) des spiritueux, nommément du rhum et des boissons aromatisées au rhum. La date de priorité de production de cette demande est le 28 juin 2012. La Marque DON'T WORRY DRINK NAKED a été annoncée aux fins d'opposition le 11 février 2015 et l'Opposante s'y est opposée le 23 février 2015.



[39] À l'exception du caractère distinctif inhérent de la Marque DON'T WORRY DRINK NAKED et du degré de ressemblance entre cette marque de commerce et la marque de commerce NAKED GRAPE, les questions à trancher, les dates pertinentes et la preuve au dossier sont essentiellement les mêmes que dans la procédure d'opposition engagée à l'encontre de la demande n° 1,590,493. Comme je l'ai mentionné précédemment, j'estime que l'argument le plus solide de l'Opposante est son enregistrement de la marque de commerce NAKED GRAPE relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) et son emploi de cette marque de commerce relativement aux motifs d'opposition fondés sur l'article 16(3)a) et sur le caractère distinctif.

Caractère distinctif inhérent

[40] La Marque DON'T WORRY DRINK NAKED possède un caractère distinctif inhérent, puisque cette expression n'évoque aucune signification descriptive en lien avec les produits visés par la demande. Les éléments graphiques, y compris le cercle et les tiges de canne à sucre placées en croix, ajoutent un certain caractère distinctif inhérent à cette marque de commerce.

Degré de ressemblance

[41] La marque de commerce NAKED GRAPE et la Marque DON'T WORRY DRINK NAKED possèdent un degré de ressemblance assez élevé dans la présentation et la

prononciation, en raison de l'élément NAKED [nu] qu'elles ont en commun. En outre, j'estime que les marques de commerce ont pour les consommateurs une connotation similaire légèrement osée, suggérant la nudité de manière amusante ou coquine. En réponse aux observations de la Requérante portant que, dans la mesure où les marques de commerce partagent la même idée, soit que le mot NAKED [nu] suggère que le produit n'a pas été élevé en fût de chêne, j'estime que cette idée précise ne viendrait pas à l'esprit d'un consommateur ordinaire sous l'angle de la première impression.

[42] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce et appliqué le test en matière de confusion, en considérant qu'il tient de la première impression et du souvenir imparfait, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion. Plus précisément, un consommateur ordinaire ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce NAKED GRAPE, à la vue de rhum ou de boissons aromatisées au rhum vendus en liaison avec la Marque DON'T WORRY DRINK NAKED, pourrait croire que ces produits sont vendus par l'Opposante ou un licencié de l'Opposante, ou qu'ils sont autrement liés à l'Opposante. Pour en arriver à cette conclusion, j'ai tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris de ce qui suit : i) seule la marque de commerce de l'Opposante possède un caractère distinctif acquis marqué; ii) il existe un degré de ressemblance assez élevé entre la marque de commerce NAKED GRAPE et la Marque DON'T WORRY DRINK NAKED; et iii) il n'y a aucune preuve indiquant que les consommateurs ordinaires au Canada comprennent que le mot NAKED [nu] possède une signification descriptive ou suggestive ou qu'ils sont habitués à voir des marques de commerce contenant le mot NAKED [nu] dans le secteur des boissons alcoolisées et d'établir une distinction entre ces marques.

[43] En conséquence, j'accueille les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)d), 16(3)a) et 2. Comme j'ai déjà repoussé la demande pour trois motifs, je n'examinerai pas les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[44] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse les demandes d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2018-06-13

COMPARUTIONS

Daniel Cohen

POUR L'OPPOSANTE

Jonathan Colombo

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Goodmans LLP

POUR L'OPPOSANTE

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

POUR LA REQUÉRANTE