



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 016

Date de la décision : 2024-01-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Blue Grouse Estate Winery ULC

Requérante : 1 Blue Goose Developments Inc.

Demande : 1,893,600 pour BLUE GOOSE

APERÇU

[1] Le 13 avril 2018, le prédécesseur en titre de 1 Blue Goose Developments Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce BLUE GOOSE (la Marque) en liaison avec les Produits suivants dans les classes de Nice indiquées ci-dessous : [TRADUCTION]

Classe 16 – (1) Autocollants, étiquettes adhésives et affiches.

Classe 21 – (2) Verrerie et marchandises liées à la bière, notamment verres, chopes et cruchettes.

Classe 25 – (3) Vêtements et couvre-chefs, notamment vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, casquettes et chapeaux de sport.

Classe 32 – (4) Bière.

La demande revendique l'emploi de la Marque en liaison avec de la bière depuis au moins le 1^{er} février 2018. Les autres Produits sont visés par la demande sur la base de l'emploi projeté.

[2] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée.

LE DOSSIER

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 15 décembre 2021. Le 11 août 2022, le prédécesseur en titre de l'Opposante s'est opposé à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi).

[4] L'Opposante soulève des motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)d), 16(1)a), 16(1)c) de la Loi et l'absence de caractère distinctif principalement sur la base de la confusion avec les marques de commerce et noms commerciaux de l'Opposante, y compris BLUE GROUSE et BLUE GROUCH, employés en liaison avec une variété de produits et services, notamment le vin et l'exploitation d'une cave vinicole.

[5] La Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle réfute les motifs d'opposition.

[6] L'Opposante a produit à titre de preuve a) l'affidavit de Paul Brunner, directeur de son prédécesseur, Blue Grouse Estate Winery Ltd, et b) l'affidavit de Katy Stambaugh, vice-présidente, avocate-conseil de Jackson Family Wines. L'affidavit de M^{me} Stambaugh porte sur la cession de la marque de l'Opposante par son prédécesseur et ne sera pas examiné davantage. La Requérante a produit une copie certifiée conforme de la demande révisée pour la Marque présentée au registraire le 17 août 2021 en réponse à un rapport du Bureau de l'examineur.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[7] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition plaidés ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) à la p 298, 1990 CanLII 11059; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA*, 2002 CAF 29].

DATES PERTINENTES

[8] Chacun des motifs d'opposition se rapporte à la question de la confusion. Les dates pertinentes pour évaluer la question de la confusion sont la date de ma décision en ce qui a trait au motif fondé sur l'article 12(1)d), la date de production de la demande (le 13 avril 2018) en ce qui a trait aux motifs fondés sur le droit à l'enregistrement, et la date de l'opposition (le 11 février 2022) en ce qui a trait aux motifs fondés sur le caractère distinctif : pour un examen de la jurisprudence concernant les dates pertinentes dans les procédures d'opposition, voir *American Assn of Retired Persons c Canadian Assn of Retired Persons* (1998), 84 CPR (3d) 198 aux p 206 à 209 (CF 1^{re} inst).

MOTIFS DE LA DÉCISION

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

[9] En vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable, puisqu'elle crée de la confusion avec une ou plusieurs de ses marques de commerce BLUE GROUSE et BLUE GROUCH présentées ci-dessous et enregistrées en liaison avec des vins et l'exploitation d'une cave vinicole, entre autres produits et services qui y sont liés.

No d'enregistrement	Marque de commerce
LMC958,571	BLUE GROUSE ESTATE WINERY AND VINEYARD
LMC958,579	<i>Blue Grouse</i>
LMC958,580	<i>Blue Grouse</i> ESTATE WINERY and VINEYARD
LMC958,581	<i>Blue Grouse</i> ESTATE WINERY and VINEYARD 
LMC906,034	BLUE GROUCH
LMC906,035	<i>Blue Grouch</i>
LMC933,937	 <i>Blue Grouch</i>

[10] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que les enregistrements de l'Opposante existent toujours [voir *Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif d'opposition.

[11] Par conséquent, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque de commerce et l'une des marques de commerce enregistrées de l'Opposante. Je concentrerai mon évaluation sur la probabilité de confusion entre la Marque et les marques enregistrées BLUE GROUSE ESTATE WINERY AND VINEYARD (LMC958,571) et BLUE GROUSE & Dessin (LMC958,579) de l'Opposante. L'argument de l'Opposante est à son meilleur à l'égard de ces marques de commerce. C'est-à-dire, si le motif de l'Opposante n'est pas accueilli pour ces marques de commerce, alors il ne sera accueilli pour aucune autre de ses marques de commerce.

Test en matière de confusion

[12] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui 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 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 ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Par conséquent, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la probabilité que des produits ou services provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source.

[13] En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : 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 produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent pourra être accordé à chacun de

ces facteurs selon le contexte [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 au para 54].

[14] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque d'un requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce d'un opposant 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 [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[15] L'examen global de ce facteur comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce.

[16] Dans l'ensemble, je considère que les marques des deux parties possèdent un degré important de caractère distinctif inhérent, car aucune des deux marques n'a de lien avec les produits et services respectifs des parties.

[17] Le caractère distinctif acquis d'une marque de commerce fait référence à la mesure dans laquelle elle est devenue connue au Canada subséquemment à son emploi ou à sa promotion.

[18] L'affidavit de M. Brunner montre que les marques de commerce BLUE GROUSE ESTATE WINERY AND VINEYARD et BLUE GROUSE & Dessin de l'Opposante sont devenues connues dans une mesure significative. La grande majorité des bouteilles de vin commercialisées par l'Opposante depuis 2012 arborent l'une de ces marques de commerce (para 24, Pièce M). Bien que les chiffres de vente de l'Opposante concernent ses marques collectivement, étant donné que la grande majorité des vins de l'Opposante arborent ces marques de commerce, j'infère que les chiffres de vente indiquant des ventes annuelles de 23 000 à 55 000 bouteilles entre 2014 et 2021 sont en corrélation avec la réputation de ces marques de commerce (para 16, 24, Pièce M). En outre, il existe des preuves établissant que la cave vinicole de l'Opposante opère

sous la marque de commerce BLUE GROUSE ESTATE WINERY AND VINEYARD, cette marque de commerce figurant sur les sacs, les étiquettes, les cartes de dégustation et autres (Pièce K). Des milliers de personnes visitent la cave vinicole pour des dégustations chaque année. En 2021, par exemple, plus de 18 000 personnes y ont assisté (para 15).

[19] En revanche, il n'y a aucune preuve que l'emploi de la Marque a commencé.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[20] Les marques de commerce BLUE GROUSE & Dessin et BLUE GROUSE ESTATE WINERY AND VINEYARD de l'Opposante sont employées au Canada depuis au moins 2012 (para 16). En revanche, il n'y a aucune preuve que l'emploi de la Marque a commencé.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[21] Bien que la bière et le vin soient différents, ils relèvent tous deux de l'industrie des boissons alcoolisées. J'adopte les observations suivantes concernant le genre de produits, services et la nature du commerce formulées par M. Herzig, membre de la Commission, dans la décision *Brasserie Labatt Limitée c Cerveceria Nacional Dominicana C por A*, 2004 CanLII 72169 (COMC) :

[...] La requérante fait valoir que la bière et le vin sont des produits différents : voir *Corby Distilleries Ltd. c Corban Wines Ltd.*, 38 C.P.R. (2d) 245, aux pages 252 et 253 (COMC), *Bénédictine Distillerie de la Liqueur c John Labatt Limitée*, 28 C.P.R. (3d) 487, à la page 489, au paragraphe c (C.F. 1^{re} inst.). La requérante a ensuite fait valoir que la bière est vendue dans des magasins de bières, alors que le vin est vendu dans des magasins de vins, mais elle a reconnu qu'il y aurait un certain recoupement des circuits de distribution des marchandises respectives dans les magasins vendant des boissons alcoolisées.

Je suis d'accord avec la requérante que la bière est un produit différent du vin. En effet, la bière est produite à partir de grains par un procédé de brassage, alors que le vin est produit à partir de raisins par un procédé de fermentation (et l'alcool est, bien sûr, produit par un procédé de distillation). Cependant, les marchandises des deux parties sont des boissons alcoolisées et constituent donc des produits d'une seule et même industrie. De plus, les marchandises des deux parties risqueraient de se trouver près les unes des autres lors de leur vente au public qui se fait par l'intermédiaire du même type d'établissement, à savoir des points de vente de boissons alcoolisées, des bars et des restaurants : voir la décision du président Partington *Champagne Moët & Chandon c.*

Chatam International Inc., 12 C.P.R. (4th) 549 aux pages 554 à 558 (COMC), dans laquelle il a examiné la jurisprudence confirmant que les différents produits alcooliques font partie d'une seule et même industrie.

[22] En ce qui concerne les produits visés par la demande autres que la bière, en l'absence de preuve contraire, je suppose qu'ils constituent tous des articles accessoires à la vente de bière et qu'il y aurait également un certain chevauchement des voies de commercialisation.

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[23] Il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 au para 49].

[24] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Il n'est pas exact de placer les marques côte à côte et de comparer et d'observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques de commerce. En outre, il est préférable de commencer l'analyse en déterminant s'il y a un aspect de chaque marque de commerce qui est « particulièrement frappant ou unique » [*Masterpiece*, précité, au paragraphe 64]. En l'espèce, en ce qui concerne les marques de commerce BLUE GROUSE & Dessin et BLUE GROUSE ESTATE WINERY AND VINEYARD de l'Opposante, je considère que l'élément BLUE GROUSE est le plus frappant puisque la cursive dans le dessin n'est pas particulièrement distinctive ou unique et que l'élément ESTATE WINERY AND VINEYARD est descriptif des produits et services qui y sont liés. En ce qui concerne la Marque, j'estime que BLUE GOOSE est une expression unitaire frappante.

[25] Il existe un degré de ressemblance important dans la présentation et le son entre la Marque et BLUE GROUSE, la partie la plus frappante des marques de commerce de l'Opposante, en raison de leur premier élément identique BLUE et des similitudes entre le deuxième élément commençant tous les deux par G et se terminant par SE. En outre, il existe également des similitudes dans les idées suggérées, puisque les

marques de commerce des parties suggèrent l'idée d'une sauvagine bleue. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

CONCLUSION SUR LA PROBABILITÉ DE CONFUSION

[26] La question relative à la confusion à trancher est de savoir si un consommateur typique ayant un souvenir imparfait des marques de commerce l'Opposante, en voyant la Marque en liaison avec les Produits, serait susceptible de penser que les produits des parties partagent une source commune.

[27] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des marques de commerce BLUE GROUSE & Dessin ou BLUE GROUSE ESTATE WINERY AND VINEYARD de l'Opposante. J'arrive à cette conclusion particulièrement à la lumière du degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, du caractère distinctif acquis, de la période d'emploi des marques de commerce de l'Opposante, du chevauchement ou de la ressemblance entre les produits des parties et de la possibilité de chevauchement dans leurs voies de commercialisation. Il s'agit toutefois d'une affaire limitée et son résultat n'a pas été étayé par le fait que la Requérante, à qui incombe le fardeau ultime dans le cadre de cette procédure, n'a présenté aucune preuve ni aucun argument significatif à l'appui de sa demande.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif

[28] Les éléments de preuve de l'Opposante décrits au paragraphe 18 de la présente décision sont suffisants pour démontrer l'emploi de ses marques de commerce BLUE GROUSE ESTATE WINERY AND VINEYARD et BLUE GROUSE & Dessin avant la date de production de la demande et la réputation de ces marques de commerce à la date de production de la déclaration d'opposition.

[29] Les différences entre les dates pertinentes pour ces motifs d'opposition et la date pertinente pour le motif fondé sur l'article 12(1)d) ne modifient pas ma conclusion antérieure selon laquelle la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de

prouver qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion. Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur l'article 16(1)a) et l'article 2 sont accueillis. Ayant rejeté la demande pour trois motifs, je n'estime pas nécessaire d'examiner le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c), qui allègue une confusion entre la Marque et l'emploi par l'Opposante de ses noms commerciaux, y compris BLUE GROUSE.

DÉCISION

[30] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Manon Duchesne Osborne
Cassandre Choquette Sauvageau

Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue.

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : PARLEE MCLAWS LLP

Pour la Requérante : MILTONS IP/P.I.