

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 134

Date de la décision : 2018-10-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS

Arterra Wines Canada, Inc.

Opposante

et

Diageo North America, Inc.

Requérante

1,561,944 pour la marque de commerce

Demandes

THE NAKED TURTLE

1,592,265 pour la marque de commerce

**THE NAKED TURTLE Dessin —
étiquette de devant**

1,592,266 pour la marque de commerce

**THE NAKED TURTLE Dessin —
étiquette de dos**

DEMANDE N^o 1,561,944 POUR LA MARQUE DE COMMERCE THE NAKED TURTLE

[1] Diageo North America, Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement relative à la marque de commerce THE NAKED TURTLE pour emploi en liaison avec des spiritueux, nommément du rhum et des boissons aromatisées au rhum (sauf la vodka et la bière)

(les Produits). La demande pour la marque de commerce THE NAKED TURTLE est fondée sur l'emploi projeté 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. (Constellation Brands) a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle allègue que la marque THE NAKED TURTLE 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] Constellation Brands est le plus grand producteur et distributeur de vins au Canada. Sa gamme de vins NAKED GRAPE est offerte depuis octobre 2005. De 2008 à 2013, 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 se sont élevées à près de 10 millions de dollars au cours de cette période.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l'opposition engagée à l'encontre de cette demande.

CONTEXTE

[5] Le 30 janvier 2012, la Requérante a produit une demande d'enregistrement relative à la marque de commerce THE NAKED TURTLE (la Marque) sur la base de son emploi projeté au Canada. La date de priorité de production de cette demande est le 21 décembre 2011.

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 janvier 2013.

[7] Le 25 juin 2013, Constellation Brands s'est opposée à la demande pour les motifs d'opposition résumés ci-dessous. Une permission a subséquemment été accordée, permettant d'apporter deux modifications à la déclaration d'opposition, dont une mise à jour du nom de l'opposante pour Arterra Wines Canada, Inc. (Arterra Wines), en raison d'une cession de droits. Constellation Brand et Arterra Wines seront toutes deux désignées « l'Opposante ».

- (a) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (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 30i) 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.
- (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

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

Demande n° 1,499,101 pour la marque de commerce NAKED GRAPE SPRITZER MORNING MIMOSA;

Demande n° 1,499,100 pour la marque de commerce NAKED GRAPE SPRITZER SUNSET SANGRIA.

- (f) 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 mars 2014. M. Bolliger a été contre-interrogé, et la transcription, les pièces et les réponses aux engagements ont été versées au dossier. Comme preuve, la Requérante a produit les affidavits de Scott Schilling, de Dane Penney, de Peter Eugenio et de Bruce Wallner. Chacun de ces déposants a été contre-interrogé, et la transcription, les pièces et les réponses aux engagements ont été versées au dossier. La Requérante a également obtenu la permission de produire une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC885,729 au titre de l'article 44. 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.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES RELATIVES À LA PREUVE

[11] Dans le cadre de sa preuve relative à la question du caractère distinctif du mot NAKED [nu] et à la probabilité de confusion entre l'étiquette NAKED GRAPE de l'Opposante et l'étiquette THE NAKED TURTLE de la Requérante, la Requérante a produit l'affidavit de Bruce Wallner, un maître sommelier. Pour être admissible, la preuve d'expert doit satisfaire aux quatre critères énoncés dans *R c Mohan*, [1994] 2 RCS 9 (CSC) :

- la pertinence;
- la nécessité d'aider le juge des faits;
- l'absence de toute règle d'exclusion; et
- la qualification suffisante de l'expert.

[12] D'emblée, j'estime que l'opinion de M. Wallner présentée au para 30 de son affidavit, à savoir qu'il est très peu probable que les acheteurs de boissons alcoolisées commandent par erreur du rhum de marque THE NAKED TURTLE en pensant qu'il s'agit d'un vin ou qu'il s'agit d'un produit lié de quelque manière à la marque NAKED GRAPE, est inadmissible. Premièrement, il n'a pas été démontré que M. Wallner est un expert en comportement humain et il n'a donc pas les qualifications requises pour formuler une opinion portant que le public ne

risque pas de confondre les marques de commerce en cause [*Now Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC), au para 13].

[13] J'estime que la preuve produite dans l'affidavit de M. Wallner n'est pas pertinente à l'évaluation du caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties, puisque M. Wallner ne fournit aucune preuve de la compréhension qu'aurait le consommateur ordinaire de vins et de spiritueux. M. Wallner fournit son opinion sur la signification du mot « naked » [nu] aux para 17 et 21 de son affidavit [TRADUCTION] :

[para 17] En ce qui a trait au vin, le terme « naked » [nu] est employé au Canada pour décrire des vins qui sont naturels (c.-à-d. non manipulés et généralement non élevés en fût de bois). ...

[para 21] Le terme « naked » [nu] est également employé pour désigner des spiritueux qui sont purs, non transformées et généralement non vieillis en fût de chêne...

[14] M. Wallner ajoute que cette signification pour les vins et les spiritueux se manifeste dans les produits suivants, qu'il connaît personnellement : The Naked Grape (de Gallo); Naked Winery dans le Dakota du Sud, Naked Winery en Orégon, Naked Chase, The Naked Turtle et Naked Jay. En contre-interrogatoire, M. Wallner a expliqué qu'il avait personnellement appris l'existence des produits Naked Winery dans le Dakota du Sud (Q129 à Q139), Naked Winery en Orégon (Q154 à Q156), Naked Jay et Naked Chase (Q407 et Q408) en effectuant des recherches sur Internet, après que ses services ont été retenus pour cette affaire. Il n'y a aucune preuve indiquant que le consommateur ordinaire au Canada connaîtrait ces marques (et en inférerait la signification du mot NAKED [nu]), d'autant plus qu'elles n'étaient pas connues d'un maître sommelier. M. Wallner joint également à son affidavit un extrait du livre intitulé *naked wine* d'Alice Feiring (pièce D) et affirme ce qui suit dans son affidavit, au para 18 [TRADUCTION] :

Avant que mes services soient retenus..., je possédais le livre « Naked Wine » d'Alice Feiring. Dans ce livre, à la page 36, l'auteure mentionne une entrevue... avec un vinificateur nommé Jules Chauvet qui a dit, et elle cite, « le vin doit être nu ». Mme Feiring explique ensuite que « nu semble à propos; quelque chose est exposé, vulnérable, mais authentique. » Elle ajoute à la page 99 qu'un « *vin naturel* devrait être un vin nu; il est honnête, transparent et sensible. Qu'il s'agisse d'une personne ou d'un vin, on se doit de chérir ces qualités. »

M. Wallner n'a fourni aucune preuve indiquant que ce livre correspond au type de référence qu'un consommateur ordinaire connaîtrait. Bien que M. Wallner affirme que, [TRADUCTION]

« depuis au moins les six dernières années, j’entends des clients et des collègues sommeliers au Canada parler de “naked wines” [vins nus] ou employer le qualificatif “naked” [nu] pour décrire des vins, ayant à l’esprit cette signification » (para 19), il n’a réalisé aucun sondage auprès des consommateurs pour comprendre ce qu’ils entendaient par le mot « naked » [nu] (Q445) et il reconnaît qu’il aurait une compréhension plus exhaustive de la terminologie que le consommateur moyen (Q446). En outre, il me semble qu’une discussion avec un maître sommelier ou dans un contexte dans lequel un maître sommelier prend une commande ne constitue pas une situation qui se rapproche de l’expérience du consommateur ordinaire qui achète des boissons alcoolisées en général ou les produits des parties en particulier.

[15] Pour ces raisons, j’estime que le témoignage d’opinion de M. Wallner n’est pas admissible, puisqu’il ne s’applique pas à la question du caractère distinctif inhérent à la date pertinente, question qui est examinée eu égard au consommateur ordinaire. Compte tenu de ma conclusion, il n’est pas nécessaire que j’aborde les autres objections de l’Opposante à l’égard de la preuve de M. Wallner, lesquelles ont été soulevées à l’audience.

MOTIFS D’OPPOSITION

Motifs d’opposition fondés sur les articles 30e) et 30i)

[16] La date pertinente qui s’applique à ces motifs d’opposition est la date de production de la demande, soit le 30 janvier 2012 [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p 475 (COMC)].

[17] Le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) porte que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque. L’Opposante n’a fourni aucun fait à l’appui de ce motif ni n’a fait référence à la preuve de la Requérante pour étayer cette allégation. En conséquence, ce motif est rejeté.

[18] Le motif d’opposition fondé sur l’article 30i) porte que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d’avoir droit d’employer la Marque au Canada. Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l’article 30i), un tel motif d’opposition ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi

[*Sapodilla Co c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. Étant donné que la demande contient la déclaration exigée et qu'il n'y a ni allégation ni preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est rejeté.

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

[19] 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)].

[20] 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 et LMC795,352. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et je confirme que ces enregistrements 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

[21] 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^o 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

[22] 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.

[23] 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

[24] 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 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 18, pièce F). Entre 2008 et 2013, 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 23 millions de dollars canadiens ayant été réalisées en 2013 (para 12).
- L'Opposante a également vendu un vin panaché en liaison avec la marque de commerce NAKED GRAPE (para 14, pièce E). 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 (para 13; pièces B et E).
- 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 30, pièce O); d'affichettes

de tables et d'enveloppes de menus dans les restaurants (para 32; pièce R); en ligne sur le site *Web nakedgrape.ca* (para 34; pièces T); ainsi qu'au moyen de publicités télévisées diffusées sur des chaînes canadiennes et de publicités imprimées (para 21 et 26; pièces I et K). Les dépenses publicitaires sont passées d'un sommet de 1,9 million de dollars par année en 2010 et 2011 à 700 000 \$ en 2006 (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

[25] 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 31, 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.

[26] Au para 78 de son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient ce qui suit [TRADUCTION] :

Ni NAKED GRAPE ni [THE] NAKED TURTLE 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.

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

[28] 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 (contre-interrogatoire Bolliger, 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. Ci-dessous, j'examine la preuve des parties à cet égard :

- 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 de façon générale pour décrire des vins qui ne sont pas élevés en fût de chêne (Q142).
- M. Schilling est le vice-président de la Requérante. La preuve produite dans l'affidavit de M. Schilling indique qu'il est personnellement au courant de l'emploi du mot NAKED [nu] en liaison avec des vins aux États-Unis et que, selon son expérience, il croit que le mot « naked » [nu] signifie ce qui suit, à l'égard du vin [TRADUCTION] : « un vin nu est un vin élémentaire, un vin comme il se doit d'être : entier, intéressant, provocant, vif, sensuel et pur » (para 37). On entendrait par cette définition qu'il s'agit de vins qui n'ont pas été élevés en fût de chêne et qui n'ont subi qu'une intervention chimique ou technologique minimale (para 38). La preuve produite dans l'affidavit de M. Schilling quant à la signification du mot « naked » [nu] n'a rien à voir avec la perception qu'aurait un consommateur ordinaire. En contre-interrogatoire, on a demandé à M. Schilling ce qu'il entendait par [TRADUCTION] « son expérience », et il a l'explication suivante (Q273) [TRADUCTION] :

J'ai travaillé dans l'industrie pendant près de 15 ans. Ma réponse est donc fondée sur mon expérience de travail dans l'industrie des boissons alcoolisées, pendant environ une décennie et demie.

En outre, il n'y a aucune preuve indiquant que le consommateur ordinaire serait au courant de l'article publié dans le *Wine Economist* dont fait mention

M. Schilling dans son affidavit (pièce L, une copie complète se trouvant dans les réponses aux engagements).

- 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 au dossier de la Requérante).
- 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 moyen 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). Par exemple :

- 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 K :

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 N :

I'm short, plump and perfectly comfortable in my own skin.

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. [Je suis petit et rondelet et je me sens très bien dans ma peau. 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 dans l'affidavit de M. Penney et dans le contre-interrogatoire de M. Bolliger à l'égard des marques de tiers suivantes au Canada : Chardonaked, Naked Pig Pale Ale et la vodka Skinny Girl Naked; 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

[29] 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. Bien que M. Schilling établisse l'emploi de la marque de commerce THE NAKED TURTLE aux États-Unis, y compris des visites sur le site Web en provenance du Canada, en l'absence de toute activité ciblant des Canadiens, j'estime que les activités de la Requérante aux États-Unis n'ont conféré à cette marque de commerce aucune notoriété significative au Canada.

Le genre de produits et la nature du commerce

[30] Les Produits 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].

[31] 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

[32] 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].

[33] 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 qu'elle est susceptible d'être perçue comme une expression indissociable. Lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble, les marques de commerce sont, à mon avis, plus différentes que semblables sous l'angle de la première impression. Bien que les marques de commerce des parties se ressemblent quelque peu sur le plan de la présentation et de la prononciation, en raison du fait que l'aspect frappant de la marque de commerce de l'Opposante, soit le mot NAKED [nu], est entièrement compris dans la marque de commerce THE NAKED TURTLE de la Requérante, l'impact de la marque de commerce de la Requérante est différent. Les marques de commerce évoquent des idées très différentes, la marque de commerce de l'Opposante suggérant de manière amusante et coquine la nudité, alors que la Marque suggère une tortue qui ne porte pas de vêtements ou qui est autrement dénudée. En tirant la conclusion que les marques de commerce sont plus différentes que semblables, je tiens compte de la jurisprudence, comme la décision *Conde Nast, supra*, qui appuie le principe selon lequel la première partie d'une marque de commerce est celle qui revêt le plus d'importance.

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

[34] 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 de la Requérante porte que M. Penney a effectué des recherches dans des sites Web de magasins d'alcools provinciaux et qu'il a repéré des inscriptions pour les vins NAKED GRAPE de l'Opposante ainsi que les produits suivants : Back Forty Naked Pig Pale Ale, Four Vines Naked Chardonnay, Naked Chadonnay, Naked on Roller Skates (Barbara), vins Naked Winery, Nogne Naked Kiss Imperial Porter, vodka Skinnygirl Barenaked et Snoqualmie Naked Riesling (pièce B). Mise à part la vodka Skinnygirl Barenaked, les autres produits étaient inscrits sur le site Web *www.liquorconnect.com* de l'Alberta, qui présentait également plusieurs produits NAKED

GRAPE qui, a indiqué M. Bolliger, n'étaient plus vendus, y compris le panaché de vin NAKED GRAPE, qui a été retiré en 2013 (contre-interrogatoire Bolliger, Q38 à Q41), suggérant que ces inscriptions pourraient ne pas être représentatives des ventes.

[35] La preuve fournie par M. Bolliger en contre-interrogatoire est la suivante :

- 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 et Q210);
- 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
- il connaît la marque Skinnygirl mais ne savait pas que l'expression « bare naked » [entièrement nu] faisait partie de la marque de vodka (Q189 à Q194).

[36] Premièrement, la preuve limitée d'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. Deuxièmement, cette preuve n'a que peu, voire aucune, incidence réelle sur le caractère distinctif acquis de la marque de commerce NAKED GRAPE de l'Opposante. L'Opposante a démontré des ventes importantes de vin NAKED GRAPE dans la plupart des provinces du Canada, et il n'y a aucun renseignement sur la vente ou l'annonce de l'un ou l'autre des produits de boissons alcoolisées repérés dans les recherches effectuées par M. Penney ou mentionnés dans le contre-interrogatoire de M. Bolliger, ce qui amène à conclure qu'aucune de ces marques n'a quelque notoriété que ce soit au Canada.

Circonstance de l'espèce : Emploi par la Requérante aux États-Unis

[37] M. Schilling fournit la preuve suivante :

- La Requérante est membre du groupe d'entreprises Diageo, l'un des plus grands fabricants au monde de spiritueux, de bière et de vin (para 2).
- En 2012, la Requérante a lancé une nouvelle marque de rhum sous la marque de commerce THE NAKED TURTLE, un rhum blanc premium fait à partir de mélasse de canne à sucre et non vieilli en fût de chêne. Le rhum NAKED TURTLE a été lancé sur trois marchés : Tampa, en Floride; Key West, en Floride; et Charleston, en Caroline du Sud (para 4).
- Une tortue décontractée, sans carapace, portant des lunettes de soleil et allongée dans un hamac figure bien en vue sur l'étiquette NAKED TURTLE (para 6). Dans son affidavit, M. Schilling fournit plusieurs photos illustrant l'emploi de sa marque de commerce sur des étiquettes et du matériel promotionnel, dont bon nombre mettent en évidence une tortue sans sa carapace (voir, à titre d'exemple, les pièces A et F, para 15 à 17).
- Depuis le lancement aux États-Unis en 2012, la Requérante a dépensé 10 millions de dollars américains pour faire l'annonce et la promotion du rhum THE NAKED TURTLE et a vendu plus de 300 000 bouteilles de rhum THE NAKED TURTLE (para 8 et 26).

[38] J'estime que la manière dont la Requérante emploie actuellement sa Marque ne constitue pas 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); voir *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].

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

[39] Je ne suis pas disposée à accorder un quelconque poids significatif à l'emploi ou à l'enregistrement des marques de commerce NAKED aux États-Unis à titre de circonstances de l'espèce. Premièrement, M. Bolliger confirme que le produit NAKED GRAPE de l'Opposante n'est pas vendu aux États-Unis. Deuxièmement, 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 [*LA Gear, Inc c Los Angeles Sports Council*, 2006 CanLII 80361]. La preuve de la Requérante résumée ci-dessous ne me permet pas de conclure que l'emploi des marques de commerce NAKED est semblable aux États-Unis et au Canada. Il semble plutôt que le marché des marques de commerce NAKED aux États-Unis soit beaucoup plus achalandé qu'au Canada.

1. Les recherches qu'a effectuées M. Penney pour repérer les inscriptions, sur les sites Web de magasins d'alcools provinciaux, de produits contenant le mot NAKED [nu] (pièce B);
2. Les recherches qu'ont effectuées M. Penney et M. Eugenio pour repérer des demandes et des enregistrements de marques de commerce contenant le mot NAKED [nu] dans la classe 32 (boissons sans alcool et bières) et dans la classe 33 (boissons alcoolisées (à l'exception des bières)), révélant plus de 25 enregistrements de tiers (affidavit Penney, pièce A; affidavit Eugenio, pièces A et B).
3. La recherche qu'a effectuée M. Eugenio pour repérer les sites Web des propriétaires des marques de commerce révélées dans sa recherche auprès de l'USPTO (pièce B); et
4. La recherche qu'a effectuée M. Schilling dans le système en ligne COLA, qui révèle que vingt étiquettes de produits de boissons alcoolisées ont été approuvées par l'Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau du département du Trésor des États-Unis (para 30 à 32, pièce J).

Étant donné que la preuve de la Requérante ne démontre pas que le marché aux États-Unis est semblable à celui du Canada, j'estime que la preuve obtenue lors du contre-interrogatoire de M. Bolliger concernant l'existence de 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 Q129), n'a aucune incidence sur la question de savoir si un consommateur canadien est susceptible de confondre la marque de commerce THE NAKED TURTLE avec la marque de commerce NAKED GRAPE de l'Opposante. De la même façon, j'estime que la preuve de M. Schilling portant que ni lui ni les services juridiques de la Requérante ne sont au courant de cas de confusion avec des produits de boissons alcoolisées contenant le mot NAKED [nu], y compris les vins THE NAKED GRAPE produits par E. & J. Gallo Winery (para 32 et 33), n'est pas pertinente pour déterminer si un consommateur canadien est susceptible de confondre la marque de commerce THE NAKED TURTLE avec les marques de commerce NAKED GRAPE de l'Opposante.

Enregistrement de la marque de commerce Simply Naked

[40] 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.

[41] En l'absence de preuve d'emploi de la marque de commerce SIMPLY NAKED au Canada, j'estime qu'il ne s'agit pas 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.

Circonstance de l'espèce : Famille de marques de commerce

[42] 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, supra*, au para 35]. En l'espèce, l'Opposante établit un 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.

Conclusion

[43] 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 s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, soit de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de 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) les marques de commerce des parties sont plus différentes que semblables; ii) seule la marque de commerce de l'Opposante possède un caractère distinctif acquis marqué;

iii) il existe un recoupement dans le genre de produits et les voies de commercialisation; et iv) 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 une distinction entre ces marques.

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

[44] La preuve d’emploi de la marque de commerce NAKED GRAPE examinée à l’égard du 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 des motifs d’opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 2. En outre, je confirme que l’Opposante s’est acquittée du fardeau qui lui incombait à l’égard de ses demandes relatives aux marques NAKED GRAPE SPRITZER MORNING MIMOSA et NAKED GRAPE SPRITZER SUNSET SANGRIA au titre du motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)b). La position de l’Opposante 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]. Par conséquent, ma conclusion quant à la probabilité de confusion est la même que celle à laquelle je suis parvenue à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d); ces motifs d’opposition sont donc également rejetés.

DEMANDE N^o 1,592,265 – THE NAKED TURTLE DESSIN — ÉTIQUETTE DE DEVANT

[45] La demande n^o 1,592,265 relative à la marque de commerce The Naked Turtle Dessin – étiquette de devant reproduite sous ce paragraphe (la Marque THE NAKED TURTLE – Étiquette de devant) a été produite le 30 août 2012 sur la base de l’emploi projeté au Canada en liaison avec des spiritueux, nommément du rhum et des boissons aromatisées au rhum. La Marque THE NAKED TURTLE — Étiquette de devant a été annoncée aux fins d’opposition le 6 novembre 2013 et l’Opposante s’y est opposée le 29 novembre 2013.



[46] À l'exception du caractère distinctif inhérent de la Marque THE NAKED TURTLE – Étiquette de devant 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 pour la demande n° 1,561,944. 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 au motif d'opposition fondé sur les articles 16(3)a) et 2.

Caractère distinctif inhérent

[47] La Marque THE NAKED TURTLE — Étiquette de devant possède un caractère distinctif inhérent, puisque l'élément le plus frappant de cette marque de commerce, NAKED TURTLE, n'évoque aucune signification descriptive à l'égard des Produits. Le dessin de tortue au centre de l'étiquette confère également un caractère distinctif marqué.

Degré de ressemblance

[48] 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. Quant à la Marque THE NAKED TURTLE – Étiquette de devant, j'estime que les aspects les plus frappants de cette marque de a représentation de la tortue dans le hamac. J'estime que les marques de commerce des parties sont plus différentes que semblables sous l'angle de la première impression. Bien que les marques de commerce des parties se ressemblent sur le plan visuel en raison du fait que l'aspect frappant de la marque de commerce de l'Opposante, soit le

mot NAKED [nu], est entièrement compris dans la marque de commerce de la Requérante, l'impact visuel des marques de commerce est très différent. Quant à la ressemblance sur le plan de la prononciation, il existe des différences dans le son, étant donné les différences sur le plan de la prononciation. Enfin, les marques de commerce évoquent des idées très différentes, la marque de commerce de l'Opposante suggérant de manière amusante et coquine la nudité, tandis que la Marque suggère une tortue qui ne porte pas de vêtements ou qui est autrement dénudée. Ceci est mis en évidence par les éléments graphiques contenus dans la marque de commerce de la Requérante. Le fait que chaque marque de commerce puisse suggérer l'idée de la nudité, d'un raisin pour l'une et d'une tortue pour l'autre, n'est pas suffisant pour permettre de conclure qu'il existe une forte ressemblance dans les idées suggérées, surtout sous l'angle de la première impression. En tirant la conclusion que les marques de commerce des parties sont plus différentes que semblables, je tiens compte de la jurisprudence, comme la décision *Conde Nast, supra*, qui appuie le principe selon lequel la première partie d'une marque de commerce est celle qui revêt le plus d'importance.

Conclusion

[49] 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 s'est 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 THE NAKED TURTLE Dessin — Étiquette de devant, ne risque pas de croire que ces produits sont vendus par l'Opposante ou un licencié de l'Opposante, ou qu'ils sont autrement liés à l'Opposante, en raison des différences entre les marques de commerce sur le plan de la présentation, de la prononciation et des idées suggérées. Pour en arriver à cette conclusion, j'ai tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris de ce qui suit :

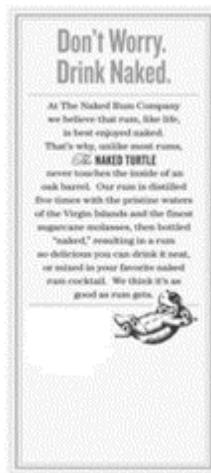
- i) les marques de commerce des parties sont plus différentes que semblables; ii) seule la marque de commerce de l'Opposante possède un caractère distinctif acquis marqué; iii) il existe un recoupement dans le genre de produits et les voies de commercialisation; et iv) il n'y a aucune preuve indiquant 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 une distinction entre ces marques.

[50] En conséquence, les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)d), 16(3)a) et 2 sont rejetés. En outre, je rejette les motifs d'opposition fondés sur les articles 30e) et 30i) de la Loi pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment dans la présente décision.

DEMANDE N° 1,592,266 – THE NAKED TURTLE DESSIN – ÉTIQUETTE DE DOS

[51] La demande n° 1,592,266 relative à la marque de commerce The Naked Turtle Dessin – étiquette de dos reproduite ci-dessous (la Marque THE NAKED TURTLE – Étiquette de dos) a été produite le 30 août 2012 sur la base de l'emploi projeté au Canada en liaison avec des spiritueux, nommément du rhum et des boissons aromatisées au rhum. La Marque THE NAKED TURTLE — Étiquette de dos a été annoncée aux fins d'opposition le 6 novembre 2013 et l'Opposante s'y est opposée le 29 novembre 2013.



[52] À l'exception du caractère distinctif inhérent de la Marque THE NAKED TURTLE — Étiquette de dos 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 pour la demande n° 1,561,944. 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 au motif d'opposition fondé sur les articles 16(3)a) et 2.

Caractère distinctif inhérent

[53] La Marque THE NAKED TURTLE — Étiquette de dos possède un caractère distinctif inhérent, puisque l'élément le plus frappant de cette marque de commerce, l'expression DON'T WORRY DRINK NAKED, n'évoque aucune signification descriptive à l'égard des Produits. Le dessin de tortue dans le coin inférieur droit contribue également au caractère distinctif.

Degré de ressemblance

[54] 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. Quant à la Marque THE NAKED TURTLE – Étiquette de dos, j'estime que l'aspect le plus frappant de cette marque de commerce est l'expression DON'T WORRY DRINK NAKED, qui apparaît en gros caractères. Lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble, les marques de commerce des parties se ressemblent à mon avis sous l'angle de la première impression. Elles possèdent un certain degré de ressemblance sur le plan de la présentation et de la prononciation du fait que l'aspect frappant de la marque de commerce de l'Opposante est compris dans DON'T WORRY DRINK NAKED. Étant donné l'emplacement et la taille du dessin de tortue et le reste du texte contenu dans cette marque de commerce, j'estime que ces éléments ne réduisent pas de manière significative le degré de ressemblance sur le plan de la présentation ou de la prononciation sous l'angle de la première impression. Fait important, j'estime également que les marques de commerce de la Requérante et de l'Opposante, lorsqu'elles sont considérées sous l'angle de la première impression, évoquent toutes deux l'idée amusante et osée de la nudité.

Conclusion

[55] 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 THE NAKED TURTLE Dessin – Étiquette de dos, risque de croire que ces produits sont vendus par l’Opposante ou un licencié de l’Opposante, ou qu’ils sont autrement liés à l’Opposante, en raison de la ressemblance entre les marques de commerce de l’Opposante et de l’aspect le plus frappant de cette marque de commerce, l’expression DON’T WORRY DRINK NAKED. 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 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; et iii) il existe un recoupement dans le genre de produits et les voies de commercialisation des parties.

[56] En conséquence, les motifs d’opposition fondés sur les articles 12(1)d), 16(3)a) et 2 sont accueillis. Étant donné que l’Opposante a déjà obtenu gain de cause à l’égard de trois motifs d’opposition, je n’examinerai pas les autres motifs d’opposition.

DÉCISION

[57] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette les oppositions à l’égard des demandes n^{os} 1,561,944 et 1,592,265, et je repousse la demande n^o 1,592,266.

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