



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

**Référence : 2015 COMC 142**  
**Date de la décision : 2015-07-31**  
**TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION**

**Gouverneur Inc.**

**Opposante**

**et**

**The One Group LLC**

**Requérante**

**1,478,619 pour la marque de commerce  
STKOUT**

**Demande**

[1] Gouverneur Inc. s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce STKOUT (la Marque) qui fait l'objet de la demande n° 1,478,619 au nom de The One Group LLC.

[2] Produite le 27 avril 2010, avec une revendication de date de priorité conventionnelle du 18 novembre 2009, la demande est fondée sur un emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « services de bar et de restaurant; services de café et de restaurant; comptoirs de plats à emporter; services de bar-salon; bars-salons; restaurants; services de comptoir de plats à emporter »;

[3] Bref, l'Opposante allègue ceci dans sa déclaration d'opposition : i) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); ii) la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi; et iii) la Marque n'est pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l'opposition.

#### Le dossier

[5] L'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 22 avril 2013. À la suite de la demande de décision interlocutoire soumise par la Requérente, le registraire a radié le paragraphe 3 de la déclaration d'opposition, dans lequel un motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est allégué, sur la base du libellé d'introduction de l'article 16(3) de la Loi. La Requérente a ensuite produit et signifié sa contre-déclaration, le 20 septembre 2013, dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition restants.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Véronique Gauthier, technicienne juridique à l'emploi de l'agent de marques de commerce de l'Opposante. Pour soutenir sa demande, la Requérente a produit l'affidavit de Jonathan A. Segal, membre de la direction de la Requérente, de même que l'affidavit de Dane Penney, commis employé par l'agent de marques de commerce de la Requérente. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[7] Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

#### Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[8] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd.* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p 298].

#### La demande d'enregistrement est-elle conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi?

[9] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi, à savoir que :

- i. la Requérente employait déjà ou avait déjà employé la Marque au moment de la production de la demande, ce qui est contraire à l'article 30e) de la Loi;

- ii. la marque de commerce que l'on projette d'employer n'est pas la Marque visée par la demande en question, ce qui est contraire aux articles 30e) et 30h) de la Loi;
- iii. la Requérente n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque en liaison avec chacun des services, de manière alternative ou cumulative, ce qui est contraire à l'article 30e) de la Loi;
- iv. la demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des services spécifiques en liaison avec lesquels on projette d'employer la Marque, à savoir que les termes « comptoirs de plats à emporter; [...] bars-salons; restaurants » ne sont pas spécifiques, ce qui contrevient à l'article 30a) de la Loi;

[10] Les motifs d'opposition soulevés en vertu des articles 30e) et 30h) de la Loi sont rejetés sommairement pour les raisons exposées ci-dessous.

[11] Étant donné que la demande contient une déclaration portant que la Requérente a l'intention d'employer la Marque au Canada elle-même ou par l'entremise d'un licencié, la demande est formellement conforme à l'article 30e) de la Loi. La question qui se pose est donc de savoir si la Requérente s'est conformée à l'article 30e) de la Loi. L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui de son motif d'opposition de non-conformité fondé sur l'article 30e) de la Loi, en s'appuyant sur sa propre preuve ou sur celle de la Requérente [*Molson Canada c Anheuser-Busch Inc* (2003), 29 CPR (4th) 315 (CF), à la p 334]. En l'espèce, l'Opposante n'a pas fourni ni mentionné de preuve à l'appui de l'une ou l'autre des allégations qu'elle a formulées en vertu de l'article 30e) de la Loi. Par conséquent, les motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 30e) sont rejetés.

[12] En outre, en l'absence de toute preuve indiquant que la marque de commerce dont l'emploi est projeté n'est pas la Marque, et compte tenu du fait que la demande concerne l'enregistrement de mots qui ne sont pas illustrés dans une forme particulière, je rejette le motif d'opposition fondée sur le non-respect de l'article 30h) de la Loi, parce qu'il n'a pas été dûment plaidé.

[13] En ce qui concerne le fardeau de preuve initial qui incombe à l'Opposante concernant un motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30a), il est possible qu'il suffise à l'Opposante de

présenter des arguments satisfaisants pour s'acquitter de son fardeau initial [voir *McDonald's Corporation et McDonald's Restaurants of Canada Ltd c MA Comacho-Saldana International Trading Ltd faisant affaire sous le nom Macs International* (1984), 1 CPR (3d) 101 à 104 (COMC)]. En l'espèce, l'Opposante n'a présenté aucune preuve ni observation à l'appui du motif d'opposition qu'elle invoque en vertu de l'article 30a). Par conséquent, je rejette le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30a), étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait.

[14] J'ajouterais que, si je me trompe en concluant que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait, la Requérente a produit des résultats de recherche tirés du *Manuel des marchandises et des services* de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, montrant une liste de services acceptables, y compris « services de bar », « services de restaurant », « services de café », « services de comptoir de plats à emporter » et « services de bar-salon » [Pièce A de l'affidavit Penney] ainsi que des résultats de recherches tirés du *Registre des marques de commerce canadiennes* pour des exemples d'enregistrements contenant les mots « plats à emporter » dans la description des services, ainsi que les détails des dix premiers résultats [Pièce V de l'affidavit Penney]. Je note que le terme « plats à emporter » apparaît dans des enregistrements récents, dans le contexte des services de restaurant et d'alimentation, y compris « l'exploitation d'un restaurant de plats à emporter » et des « comptoirs de plats à emporter ». Par conséquent, en l'absence de toute preuve du contraire, je suis convaincue que les services décrits comme des « comptoirs de plats à emporter; [...] bars-salons; restaurants » sont spécifiques et énoncés dans les termes ordinaires du commerce.

#### La marque donne-t-elle une description claire ou une description fausse et trompeuse?

[15] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que, contrairement à l'article 12(1)b) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable, car, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse, en langue anglaise ou en langue française, de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels son emploi est allégué. Plus particulièrement, l'Opposante allègue que la Marque décrit clairement, lorsque prononcée à voix haute, des services de restaurant de type

« steak out »; elle allègue aussi que la Marque décrit clairement, lorsque prononcée à voix haute, des services de restaurant de type « take out » (mets pour emporter).

[16] La date pertinente pour évaluer le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)b) est la date de production de la demande, soit en l'espèce le 27 avril 2010 [*Shell Canada Limited c PT Sari Incofood Corporation* (2005), 41 CPR (4th) 250 (CF); *Fiesta Barbeques Limited c General Housewares Corporation* (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF)].

[17] L'analyse effectuée au titre de l'article 12(1)b) de la Loi a été résumée comme suit dans *Engineers Canada/ Ingénieurs Canada c Burtoni*, 2014 COMC 174 au par 14 à 16 :

[TRADUCTION]

Lorsqu'il s'agit d'analyser une marque de commerce aux termes de l'article 12(1)b) de la Loi, il faut considérer la marque de commerce dans son ensemble et sous l'angle de la première impression, et éviter de la décomposer en ses éléments constitutifs [*Wool Bureau of Canada Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1<sup>re</sup> inst), aux p 27-28; *Atlantic Promotions Inc c le Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p 186].

Il a été statué que le mot « nature » à l'article 12(1)b) s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique du produit et que le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident ou simple » [voir *Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (C. de l'É.), à la p 34].

Le test à appliquer pour déterminer si une marque de commerce correspond à l'exclusion prévue à l'article 12(1)b) de la Loi a été résumé par la Cour d'appel fédérale dans *Ontario Teachers' Pension Plan Board c Canada* (2012), 99 CPR (4th) 213 (CAF), au par 29 :

[TRADUCTION]

Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression créée dans l'esprit de la personne normale ou raisonnable. [...] On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression immédiate que donne la marque, compte tenu des produits ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l'utiliser. En d'autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l'ensemble du contexte des produits et des services.

[18] À l'appui de ce motif d'opposition, on trouve en pièce VG-3 de l'affidavit de M<sup>me</sup> Gauthier un extrait du *The Canadian Oxford Dictionary* dans lequel le terme « takeout » est défini comme étant [TRADUCTION] « un aliment ou un repas acheté dans un restaurant pour être

consommé ailleurs que dans ce restaurant » ou « un restaurant où sont préparés des aliments qui peuvent être achetés, puis consommés ailleurs ». L'affidavit de M<sup>me</sup> Gauthier contient aussi les résultats d'une recherche faite sur 35 noms d'entreprises et marques de commerce qui contiennent les termes « STEAK OUT » et « STEAKOUT » au Canada [pièce VG-1], ainsi que des recherches subséquentes sous forme de neuf fiches d'information extraites des registres provinciaux d'entreprises et des détails sur l'enregistrement d'une marque de commerce issus de la *Base de données des marques de commerce canadiennes* [pièce VG-2]. Comme il a été mentionné précédemment, l'Opposante n'a produit aucune observation écrite dans le cadre de cette procédure.

[19] La Requérante a également fourni les résultats de recherches dans les dictionnaires. Dans son affidavit, M. Penney affirme qu'on lui a demandé de rechercher les termes « STK », « STKOUT » et « STEAKOUT » dans le *The Canadian Oxford Dictionary*. Jointes en pièce C de l'affidavit de M. Penney figurent des pages pertinentes du *The Canadian Oxford Dictionary*. Je note que les termes « STK » et « STKOUT » ne sont pas dans les pages de dictionnaires jointes à l'affidavit, mais que le terme « stakeout » est défini comme étant [TRADUCTION] « surveillance secrète continue effectuée par les services policiers ». En plus de l'affidavit de M. Penney, la Requérante a aussi produit l'affidavit de M. Segal, dans lequel le déposant affirme que la Marque doit être prononcée « S-T-K OUT » plutôt que « STEAK OUT ». Bien qu'il puisse s'agir de la manière dont la Requérante fait la promotion de son nom de marque, je ne suis pas prête à négliger la possibilité que le Canadien moyen, à première vue, prononcerait « STEAK OUT » en lisant la Marque vue en liaison avec les services visés par la demande.

[20] Citant *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada* 2005 CF 1254, (2005) 43 CPR (4th) 21 (CF); conf. dans 2006 CAF 133, (2006) 53 CPR (4th) 286 (CAF), la Requérante fait valoir que l'affidavit de M<sup>me</sup> Gauthier n'est pas entièrement admissible, [TRADUCTION] « puisque l'affidavit a été souscrit par une technicienne juridique à l'emploi du conseiller en marques de commerce de l'Opposante, qu'il s'agit de l'unique preuve de l'Opposante à l'appui de chacun des motifs d'opposition et qu'il concerne les questions litigieuses fondamentales de l'opposition ».

[21] La Cour d'appel fédérale indique clairement dans *Cross-Canada Auto Body Supply* que [TRADUCTION] « il est malvenu pour un cabinet d'avocats de faire en sorte que ses employés agissent comme enquêteurs pour qu'ils fournissent ensuite un témoignage d'opinion sur les aspects les plus cruciaux de l'affaire ». La Cour fédérale a également noté récemment que [TRADUCTION] « il n'est pas recommandé d'utiliser et de s'appuyer sur une preuve soumise dans un affidavit par l'avocat d'une partie ou les membres du cabinet de cet avocat dans le cadre d'une procédure, particulièrement lorsqu'il s'agit du bien-fondé de la procédure » [*Eclectic Edge Inc c Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc* 2015 CF 453]. Cependant, la Requérente et l'Opposante ont toutes deux produit des affidavits souscrits par des employés de leur agent portant sur des questions de fond.

[22] En l'espèce, je ne suis pas disposée à considérer l'affidavit de M<sup>me</sup> Ndiaye comme inadmissible. Bien que l'Opposante ait choisi de produire une preuve touchant différents motifs d'opposition en l'espèce par l'entremise d'une personne qui est employée par son agent de marques de commerce plutôt que d'un témoin indépendant, l'affidavit de M<sup>me</sup> Gauthier ne contient pas d'opinions ni d'allégations pouvant être considérés comme des opinions. Les paramètres des recherches qu'elle a faites sont clairement énoncés aux paragraphes 3 à 8 de son affidavit. Même si la Requérente fait valoir que M<sup>me</sup> Gauthier n'a pas identifié les critères qu'elle a utilisés pour choisir les noms d'entreprises et les marques de commerce repérés dans ses recherches et pour lesquels elle a poursuivi ses recherches, je note que les recherches subséquentes semblent exclure les résultats associés à des demandes « dissoutes », « expirées », « abandonnées » et « radiées ». Je remarque également que la Requérente a choisi de ne pas contre-interroger le déposant. Quoiqu'il en soit, je ne vois pas comment le recours à un enquêteur externe aurait rendu cette preuve plus adéquate [voir aussi *Bacardi & Company Limited c Distribuidora Glasgow CA*, 2010 COMC 55].

[23] Dans ces circonstances, je tiendrai compte de l'affidavit de M<sup>me</sup> Gauthier. J'examinerai maintenant la force probante de la preuve produite.

[24] Comme il a été mentionné au début de cette section, l'Opposante allègue que la Marque décrit clairement des services de restaurant de type « steak out » et « take out » lorsque prononcée à voix haute. En ce qui concerne le premier volet de ce motif d'opposition,

l'Opposante n'a pas corroboré la manière dont la Marque, lorsque prononcée « steak out », décrit clairement la nature ou la qualité des services visés par la demande. Étant donné l'ensemble de la preuve de l'Opposante, le simple fait que les mots « STEAK OUT » font partie d'un grand nombre de commerciaux et marques de commerce ne suffit pas en soit pour démontrer que la combinaison particulière de ces mots décrit clairement, voire décrit tout simplement, un type de services de restaurant particulier. Cette conclusion est également soutenue par le fait que le terme « STEAK OUT » n'apparaît pas dans le *The Canadian Oxford Dictionary*. Enfin, il n'existe aucune preuve indiquant que le terme « STEAK OUT » est une description naturelle pour des services de mets pour emporter ou des services de mets pour emporter en rapport avec du steak.

[25] En ce qui a trait au deuxième volet du motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)b), je ne vois pas comment la Marque pourrait décrire clairement des services de restaurant de type « mets pour emporter » lorsque prononcée à voix haute, parce que cela exigerait du Consommateur canadien qu'il ne tienne pas compte de la première lettre de la Marque et qu'il ne se concentre que sur la deuxième et la troisième lettre de la Marque, tout cela sous le coup de la première impression. Au mieux, lorsque perçue en liaison avec les services visés par la demande, la Marque peut évoquer l'idée de services de mets pour emporter, étant donné la similarité sur le plan sonore des mots « steak out » et « take out ». En revanche, comme la souligné la Requérante, la Marque pourrait évoquer, lorsque prononcée à voix haute, l'idée d'une filature policière, ce qui n'a aucun lien avec les services visés par la demande. Quoi qu'il en soit, une marque de commerce suggestive est tout à fait conforme à l'article 12(1)b) de la Loi.

[26] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)b).

#### La Marque était-elle distinctive des services de la Requérante?

[27] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, puisqu'elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les services de la Requérante à la lumière de l'emploi des marques de commerce et des noms commerciaux suivants par des tiers :

- restaurant The Steak Out (Edmonton, AB);
- restaurant The Steak Out (rue Yonge, Toronto, ON);
- restaurant The Steakout (av. St. Clair, Toronto, ON);
- restaurant The Steak Out (Outlook, SK);



- Le Vieux Poêle Steak Out (Edmunston, N.-B.);
- Stakeout Dining Room & Lounge (Stouffville, ON);
- Charcoal Pit Steak Out;
- Mike's Steak-Out;
- Steak Out (Québec, QC);
- The Steak Out & Drifters Lounge.

[28] L'Opposante allègue aussi que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2, car, elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les services de la Requérante puisqu'elle donne soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse, en langue anglaise ou en langue française, de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels son emploi est projeté. Plus particulièrement, l'Opposante allègue que la Marque décrit clairement, lorsque prononcée à voix haute, des services de restaurant de type « steak out »; elle allègue aussi que la Marque décrit clairement, lorsque prononcée à voix haute, des services de restaurant de type « take out » (mets pour emporter).

[29] Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard du premier volet du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, il incombait à l'Opposante de démontrer qu'au moins une des marques de commerce ou un des noms commerciaux allégués étaient devenus suffisamment connus au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition pour faire perdre à la marque de commerce son caractère distinctif [voir *Metro-Goldwyn-Mayer c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF); *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst) et *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)], ce qu'elle n'a pas fait. À cet égard, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que l'information obtenue grâce aux recherches faites sur le nom commercial et la marque de commerce et qui figure dans l'affidavit de Mme Gauthier ne dit rien sur la portée dans laquelle les noms de commerce et marques de commerce allégués sont connus au Canada.

[30] Quant au deuxième volet du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, il est rejeté pour les mêmes raisons que celles énoncées dans l'analyse du motif invoqué en vertu de l'article 12(1)b). Bien que la date pertinente qui s'applique au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, c'est-à-dire la date de production de la déclaration d'opposition, à

savoir le 21 novembre 2012, est ultérieure à la date d'aujourd'hui, cette différence de dates ne se traduit pas par un résultat différent en l'espèce.

[31] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

### La décision

[32] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

Pik-Ki Fung  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad.a.

Aucune audience tenue.  
Agents au dossier

ROBIC

Bereskin & Parr LLP

Pour l'Opposante

Pour la Requérante