



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

Référence : 2012COMC 223
Date de la décision: 2012-11-28

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Ali Baba's Middle Eastern
Cuisine Ltd. à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,357,619 pour la marque
de commerce ALI BABA PIZZA au nom de
Nilgun Dardere**

Introduction

[1] Le 30 juillet 2007 Nilgun Dardere (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement n° 1,357,619 pour la marque de commerce ALI BABA PIZZA (la Marque) fondée sur un emploi au Canada depuis le 12 mai 1998.

[2] Cette demande couvre les marchandises suivantes:

Pizza, poutine, sous-marins, poulet, salade, frites, pita, sandwich, hamburger, lasagne et spaghetti (les Marchandises);

ainsi que les services suivants :

Livraison, salle à manger, pour emporter et service de traiteur (les Services).

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 22 juillet 2009. Le 21 septembre 2010, Ali Baba's Middle Eastern Cuisine Ltd. a produit une déclaration d'opposition que le registraire a envoyée à la Requérante le 28 octobre 2010.

[4] Le 22 décembre 2010 la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie tous les motifs d'opposition énumérés ci-dessous.

[5] L'Opposante a produit l'affidavit de Sazia Aftab. La Requérante a produit la déclaration solennelle de Nilgun Dardere.

[6] Les parties ont produit un plaidoyer écrit et aucune audience n'a été tenue.

Motifs d'opposition

[7] Les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante sont :

1. la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), en ce que la Requérante n'a pas débuté l'emploi de la Marque à la date de premier emploi alléguée dans sa demande d'enregistrement, et que de toute façon elle a cessé de l'employer pour une période anormalement longue, et qu'elle ne l'emploie plus;
2. la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer et d'enregistrer la Marque au Canada eu égard à l'emploi et l'enregistrement antérieurs des marques de commerce de l'Opposante ci-après identifiées;
3. la Marque n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi puisqu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées de l'Opposante à savoir :

LMC717,834 ALI BABA'S MIDDLE EASTERN CUISINE

LMC718,962 ALI BABA'S MIDDLE EASTERN CUISINE & Dessin

4. la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque selon les dispositions de l'alinéa 16(1)a) de la Loi parce que, à la date de premier emploi alléguée dans la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce ci-haut mentionnées ainsi que ALI BABA, ALI BABA'S et ALI BABA PIZZA antérieurement employées par l'Opposante, ainsi qu'Ali Baba Pizza Ltd. et leurs filiales, prédécesseurs en titre et licenciés en liaison avec divers produits de nourriture et services d'alimentation;
5. la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque selon les dispositions de l'alinéa 16(1)c) de la Loi parce que, à la date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement, la Marque créait de la confusion avec les noms commerciaux ALI BABA, ALI BABA'S, ALI BABA PIZZA, ALI BABA'S MIDDLE EASTERN CUISINE, ALI BABA'S MIDDLE

EASTERN CUISINE LTD. et ALI BABA PIZZA LTD. antérieurement employés au Canada par l'Opposante ou autres entités, leurs filiales, prédécesseurs en titre ou licenciés;

6. selon l'alinéa 38(2)d) et l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas véritablement ni n'est adaptée à distinguer les marchandises et services de la Requérante des marchandises et services de l'Opposante et/ou autres personnes tel que mentionné précédemment.

Le fardeau de preuve

[8] S'il incombe à la Requérante de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi, l'Opposante a le fardeau initial 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. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (C.F 1^{re} inst.) et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* [2005] CF 722].

Dates pertinentes

[9] La date pertinente pour l'analyse de chacun des motifs d'oppositions varie selon le motif d'opposition plaidé:

- non-conformité aux exigences de l'article 30 de la Loi : la date de production de la demande (le 30 juillet 2007);
- enregistrabilité de la Marque selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi : la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413, à la page 424 (CAF)];
- droit à l'enregistrement de la Marque, lorsque la demande est fondée sur un emploi: la date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement (le 12 mai 1998) [voir le paragraphe 16(1) de la Loi];
- caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d'opposition (le 21 septembre 2010) [voir *Andres Wines Ltd and E & J Gallo*

Winery (1975), 25 CPR (2d) 126, à la page 130 (CAF) et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1^{re} inst.)].

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) de la Loi

[10] Il est reconnu par la jurisprudence que l'Opposante peut se référer à la preuve de la Requérante pour prouver les allégations se rapportant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(b) de la Loi et ainsi se décharger de son fardeau de preuve initial. Toutefois il faut que cette preuve soulève des doutes sérieux quant à la véracité de la date de premier emploi de la Marque alléguée par la Requérante dans sa demande d'enregistrement [voir *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986) 10 CPR (3d) 84 (COMC), *Williams Telecommunications Corp c William Tell Ltd*, (1999) 4 CPR. (4th) 107 (COMC) et *Labatt Brewing Company c Molson Breweries, Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CFPI)]. Le simple fait d'alléguer que la Requérante n'a pas employé la Marque à la date de premier emploi revendiquée dans sa demande d'enregistrement n'est pas suffisant en soi pour se décharger de ce fardeau de preuve initial.

[11] L'Opposante se réfère à la pièce M de l'affidavit de Mme Aftab laquelle se décrit comme étant une assistante juridique au sein du cabinet d'agent représentant l'Opposante. Elle a produit plusieurs documents et je reviendrai plus en détails sur l'admissibilité en preuve de la plupart de ces documents. La pièce M est une photocopie d'un extrait du site web de l'Office Canadien de la Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC) se rapportant à la demande d'enregistrement n° 1,419,209 pour la marque de commerce LA MAISON DES METS DE QUALITÉ ALI BABA PIZZA 2 POUR 1 TOUJOURS FRAIS & Dessin, produite par 9118-9118 Québec Inc. Cette demande est fondée sur un emploi au Canada depuis le 22 mai 1998.

[12] Dans son argumentation écrite l'Opposante plaide d'une part que la Requérante à la présente demande d'enregistrement aurait dû être une entité corporative et non la Requérante. Ainsi il serait faux de prétendre que c'est la Requérante qui a fait usage de la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée dans la présente demande d'enregistrement. D'autre part elle soulève que la date de premier emploi aurait dû être le

12 mai 1998 et non le 22 mai 1998, tel qu'en fait foi la demande d'enregistrement 1,419,209.

[13] Je peux disposer de ces deux arguments en soulignant que la demande d'enregistrement citée par l'Opposante au soutien de ce motif d'opposition est pour l'enregistrement d'une marque de commerce tout autre que la Marque et qu'au surplus elle a été produite par une entité différente de la Requérante alors qu'il n'existe aucune preuve au dossier reliant la Requérante à 9118-9118 Québec Inc.

[14] Le premier motif d'opposition est donc rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) de la Loi

[15] L'alinéa 30i) de la Loi exige seulement que la Requérante se déclare convaincue d'avoir droit à l'emploi de la Marque. Cette déclaration est comprise dans la demande. L'emploi antérieur de marques de commerce semblables au point de créer de la confusion est visé par le motif d'opposition décrit à l'article 16 de la Loi, connu sous le nom de « droit à l'enregistrement », et qui est déjà soulevé par l'Opposante. Quant à la confusion avec des marques déposées, le bon motif d'opposition est celui fondé sur l'article 12 de la Loi. L'alinéa 30 i) de la Loi pourra être soulevé que dans des cas bien particuliers dont en autres lorsque la déclaration de la requérante aurait été faite de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co.* (1974) 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Ceci n'a été ni allégué, ni prouvé dans le présent dossier.

[16] Le deuxième motif d'opposition est également rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16 et 2 de la Loi

[17] Pour se décharger de son fardeau initial de preuve en rapport avec son quatrième motif d'opposition l'Opposante doit démontrer l'emploi des marques de commerce alléguées au soutien de ce motif d'opposition antérieurement au 12 mai 1998 et qu'il n'y avait pas eu d'abandon d'un tel usage à la date de l'annonce de la demande de la Requérante (22 juillet 2009) [voir le alinéas 16(1) et (5) de la Loi].

[18] L'Opposante a produit simplement l'affidavit de Mme Aftab. Celui-ci contient des extraits du registre pour les enregistrements cités au soutien du troisième motif d'opposition; une preuve documentaire attestant du changement de nom de l'Opposante en 1996 d'une compagnie à numéro au nom actuel de l'Opposante; la page titre du site web de « l'Opposante » en date du 24 juillet 2007 et celle en date du 18 avril 2011; une photo de la place d'affaires de l'Opposante située au 229 rue Church à Toronto prise le 16 avril 2011; un menu qu'elle aurait pris à cette dernière adresse sans préciser la date de cette visite; un reçu pour l'achat de nourriture daté du 16 avril 2011 effectué à la même adresse sur lequel on retrouve la mention ALI BABA. Le reste du contenu de son affidavit concerne l'emploi du nom commercial ou marque de commerce ALI BABA PIZZA en Colombie-Britannique. Toutefois aucun des documents produits ne prouve l'emploi de la marque ALI BABA PIZZA en Colombie-Britannique antérieurement au 12 mai 1998.

[19] Rien dans cette preuve de l'Opposante ne démontre l'emploi des marques de commerce mentionnées au soutien de son quatrième motif d'opposition antérieurement au 12 mai 1998. Le quatrième motif d'opposition est donc rejeté car l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial.

[20] Quant au cinquième motif d'opposition, il est également rejeté pour les mêmes raisons car il n'y a aucune preuve au dossier de l'emploi des noms commerciaux énumérés au soutien de ce motif d'opposition antérieurement au 12 mai 1998.

[21] Pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque, l'Opposante doit d'abord démontrer que les marques de commerce énumérées dans sa déclaration d'opposition étaient suffisamment connues à la date pertinente (le 21 septembre 2010) pour nier le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CFPI)].

[22] Outre la preuve documentaire annexée à l'affidavit de Mme Aftab décrite ci-haut elle a également produit : des extraits du site web canada411 datés du 18 avril 2011; un extrait du site *waybackmachine.org* montrant la page titre du site web de Ali Baba Gourmet Pizza de Victoria, Colombie-Britannique en date du 29 octobre 2001; des pages

du site web de Ali Baba Pizza situé en Colombie-Britannique en date du 10 octobre 2007 et du 26 janvier 2010.

[23] Ainsi la seule preuve pertinente au soutien de ce motif d'opposition se résume à ceci :

la page titre du site web de « l'Opposante » en date du 24 juillet 2007;

la page titre du site web de Ali Baba Gourmet Pizza de Victoria, Colombie-Britannique en date du 29 octobre 2001;

des pages du site web de Ali Baba Pizza situé en Colombie-Britannique en date du 10 octobre 2007 et du 26 janvier 2010;

[24] Il n'y a aucun affidavit d'un représentant de l'Opposante attestant la véracité du contenu de la page titre de son site web ni d'un représentant des entités qui opèrent sous les noms commerciaux Ali Baba Gourmet Pizza et Ali Baba Pizza attestant également de la véracité du contenu de ces pages web. Ces simples pages web, produites par une personne qui ne peut attester de la véracité de leur contenu, ne démontrent pas à mon avis que ces marques de commerce ou noms commerciaux étaient suffisamment connus au Canada au 21 septembre 2010 de tel sorte que la Marque ne pouvait être distinctive ou apte à distinguer les Marchandises et Services des marchandises et services de l'Opposante et de ces tierces parties.

[25] Je conclus que l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau initial concernant son sixième motif d'opposition et il est donc également rejeté.

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

[26] L'affidavit de Mme Aftab contient les extraits du registre pour les marques de commerce ALI BABA'S MIDDLE EASTERN CUISINE, certificat d'enregistrement LMC717,834 couvrant des services de restauration et ALI BABA'S MIDDLE EASTERN CUISINE & Dessin, certificat d'enregistrement LMC718,962 pour les mêmes services. J'ai vérifié le registre et ces enregistrements sont toujours en état. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial.

[27] Je considère que l'Opposante a de meilleures chances de succès en comparant la Marque avec la marque ALI BABA'S MIDDLE EASTERN CUISINE, certificat d'enregistrement LMC717,834. Si elle ne peut avoir gain de cause avec cet enregistrement elle n'aurait guère plus de succès avec l'autre enregistrement en raison de la présence d'un élément additionnel distinctif soit un graphisme.

[28] Il incombe donc à la Requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises et Services ne risque pas de créer de la confusion avec la marque ALI BABA'S MIDDLE EASTERN CUISINE. Le test à appliquer pour trancher cette question est énoncé à l'alinéa 6(2) de la Loi. Je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l'alinéa 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 marchandises, 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.

[29] Cette liste n'est pas exhaustive, et il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids à chacun de ces facteurs. La Cour suprême du Canada dans l'arrêt de *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* 2011 CSC 27 a interprété l'alinéa 6(2) de la Loi et nous a éclairé sur la portée des différents critères énumérés à l'alinéa 6(5) de la Loi. Il ressort de cette analyse que le degré de ressemblance entre les marques en litige demeure le facteur le plus important.

[30] Dans le dictionnaire *Le Petit Larousse* on y définit « Ali Baba » comme étant « un des héros des *Mille et Une Nuits*. » Il s'agit du nom d'un personnage fictif et ne possède donc pas un degré de caractère distinctif inhérent élevé [voir *Camiceria Pancaldi & B Srl v Cravatte Di Pancaldi Srl* (1996), 74 CPR (3d) 551 (COMC)]. Les mots « Middle Eastern Cuisine » sont pour le moins très suggestifs du lieu d'origine des mets qui sont servis dans les restaurants opérant sous cette marque de commerce. Quant à la Marque, elle n'est pas plus distinctive car le mot « pizza » est descriptif d'une des Marchandises.

[31] Le caractère distinctif d'une marque peut être rehaussé par son emploi et la mesure dans laquelle elle est devenue connue au Canada. J'ai déjà conclu qu'il n'y avait pas de preuve d'emploi de la marque ALI BABA MIDDLE EASTERN CUISINE avant les dates pertinentes associées aux motifs d'opposition précédemment analysés. Or la date pertinente pour le présent motif d'opposition est la date de la décision du registraire. Ainsi je dois considérer toute la preuve qui avait été exclue sous les autres motifs d'opposition car elle est antérieure à la date pertinente associée au présent motif d'opposition.

[32] Toutefois la preuve est bien mince. Il y a à l'affidavit de Mme Aftab une photographie d'un restaurant ayant une enseigne extérieure portant la marque ALI BABA MIDDLE EASTERN CUISINE ainsi qu'un menu sur lequel apparaît cette marque. J'ai bien pris connaissance de la pièce H à l'affidavit de Mme Aftab mais le reçu de caisse porte uniquement la mention Ali Baba. L'Opposante n'a pas cru bon de fournir plus d'informations et de la preuve concernant l'emploi de sa marque telles que : la date de premier emploi de sa marque, les ventes annuelles, les activités de promotion etc. J'ai déjà disposé de la preuve associée au site web de l'Opposante. Cette preuve constitue du oui-dire.

[33] Il y a bien le certificat d'enregistrement LMC717,834 qui fait état d'un emploi de la marque ALI BABA MIDDLE EASTERN CUISINE depuis mai 1996 mais je n'ai pas de preuve d'emploi continue de cette marque depuis cette date. Tout ce que je peux tirer de la date d'emploi apparaissant au certificat d'enregistrement est un emploi *de minimis* et cet emploi ne peut être considéré comme un facteur significatif [voir *Cartier Men's Shops Ltd v Cartier Inc* (1981), 58 CPR (2d) 58 (CFPI) et *Entre Computer Centers Inc v Global Upholstery Co* (1992), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[34] Quant à la preuve d'emploi de la Marque elle se limite à une affirmation laconique de la part de Mme Dardere à l'effet que la Requérante a fait usage de la Marque en liaison avec les Marchandises et Services depuis le 12 mai 1998. Je dois conclure à l'usage de la Marque à partir des faits mis en preuve. Or la Requérante n'a produit aucune preuve pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les

Marchandises et Services depuis la date d'emploi revendiquée dans sa demande d'enregistrement.

[35] Il va de soi qu'il existe une connexité entre les services couverts par le certificat d'enregistrement LMC717,834 et les Marchandises et Services décrits dans la présente demande d'enregistrement.

[36] Il ne reste plus que le degré de ressemblance entre les marques des parties. Toutes les deux commencent par le nom fictif Ali Baba. Les marques en présence sont suivies de mots hautement suggestifs du lieu d'origine des services ou marchandises, pour ce qui est de la marque de l'Opposante, ou descriptif des marchandises pour ce qui est de la Marque. Il existe toutefois une distinction entre « Middle Eastern Cuisine » d'une part et « Pizza » d'autre part. Ainsi les idées suggérées par les marques prises dans leur ensemble sont suffisamment différentes pour les distinguer et ainsi éviter qu'il y ait une probabilité de confusion.

[37] Je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque, si elle est employée en liaison avec les Marchandises et Services, ne crée pas de confusion avec la marque de commerce ALI BABA MIDDLE EASTERN CUISINE car elle est suffisamment différente de cette dernière tant visuellement que dans les idées qu'elle suggère.

[38] Je rejette donc le troisième motif d'opposition.

Décision

[39] Dans l'exercice des pouvoirs que m'a délégués le registraire des marques de commerce en vertu de l'alinéa 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'alinéa 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada