

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
de White Spot Limited à la demande
n° 1226098 produite par 635839 Ontario Inc.
en vue de l'enregistrement de la marque de
commerce THE V SPOT & Dessin**

Le 5 août 2004, l'entité 635839 Ontario Inc. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce THE V SPOT & Dessin, figurant ci-dessous :



La demande est fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec un grand nombre de marchandises et de services, notamment :

CTRADUCTIONC

marchandises

- (1) publications, telles que des revues, (2) publications en ligne,
- (3) imprimés, tels que des cartes de souhaits, (4) vêtements, tels que des chemises, (5) produits textiles, tels que des nappes,
- (6) fournitures de jardinage, telles que des outils de jardinage,
- (7) articles de fantaisie, tels que des verres de mesure à alcool,
- (8) autres articles, tels que des sacs à dos;

services

- (1) services de restauration, notamment exploitation de restaurants offrant exclusivement des aliments végétariens, (2) services de conseil ayant trait aux aliments végétariens, (3) services de traiteur,
- (4) services de divertissement, tels que des spectacles dans le domaine de la cuisine, (5) exploitation d'un site Web Internet pour fins de discussions en ligne, (6) édition d'un magazine en ligne dans le domaine de la cuisine végétarienne, (7) services de magasin de

détail spécialisés dans la vente d'aliments végétariens,
(8) démonstrations culinaires.

La demande contient un désistement du droit à l'usage exclusif du mot **SPOT** en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 6 avril 2005, et le 15 juillet 2005, elle a fait l'objet d'une opposition de la part de White Spot Limited. Le 11 août 2005, le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la requérante, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

L'affidavit souscrit par le vice-président à l'exploitation de la société opposante, Alan Howie, constitue la preuve principale de l'opposante. La Requête a choisi de ne pas produire de preuve. Subséquemment, l'opposante a obtenu l'autorisation de produire et de signifier des éléments de preuve additionnels, notamment l'affidavit de Paul Rohrwasser. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit, mais seule l'opposante était présente à l'audience tenue en l'espèce.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Le témoignage de M. Howie peut se résumer comme suit. L'opposante a son siège à Vancouver (Colombie-Britannique) et oeuvre dans le domaine de la restauration depuis plus de 75 ans. L'opposante est propriétaire de 17 enregistrements de marques de commerce, dont

deux enregistrements de la marque verbale WHITE SPOT et plusieurs enregistrements où les mots WHITE SPOT constituent une caractéristique dominante de la marque comme l'indiquent les illustrations qui suivent :



L'opposante exploite actuellement des restaurants dans plus de 60 emplacements aux Canada. Plus de 13 millions de personnes mangent chaque année dans les restaurants WHITE SPOT. Au Canada, l'opposante exploite cinquante-huit restaurants à service complet sous la marque WHITE SPOT LEGENDARY RESTAURANT & Dessin (illustrée précédemment) et exploite également des restaurants-minute offrant des aliments à emporter sous la marque TRIPLE O'S BY WHITE SPOT & Dessin (illustrée précédemment).

Les ventes réalisées sous les marques de l'opposante s'élevaient à 125 millions \$ pour l'exercice 2002 et ont augmenté de façon constante pour atteindre 155 millions \$ lors de

l'exercice 2006. L'opposante a consacré 9 millions \$ en marketing et en publicité pour ses services de restauration WHITE SPOT. Les pièces jointes à l'affidavit de M. Howie constituent des exemples représentatifs de publicité faite dans les journaux de Vancouver pour les restaurants WHITE SPOT de l'opposante. Elle fait aussi du marketing par l'entremise d'un site Internet, de la télévision, et a commandité le Championnat mondial de hockey junior 2006.

M. Rohrwasser déclare que, depuis de nombreuses années, l'opposante propose à sa clientèle végétarienne des services de traiteur et lui offre des pâtes végétariennes, des salades et des burgers de protéines végétales. Plus de 330 000 burgers de protéines végétales au parfum de barbecue ont été vendus entre 2004 et 2006.

PRINCIPALE QUESTION EN LITIGE

Divers motifs d'opposition sont invoqués dans la déclaration d'opposition; cependant, la principale question en litige est de savoir si la marque THE V SPOT & Dessin visée par la demande crée de la confusion avec la marque WHITE SPOT de l'opposante employée en liaison avec, entre autres choses, des services de restauration. La date pertinente pour l'examen de la question de la confusion est celle de ma décision, en ce qui concerne le premier motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* selon lequel la marque ne serait pas enregistrable : pour un aperçu de la jurisprudence relative aux dates pertinentes en matière d'opposition, voir *American Retired Persons c. Canadian Retired Persons* (1998), 84 C.P.R.(3d) 198, p. 206 - 209 (C.F. 1^{ère} inst.).

Il incombe à la requérante de démontrer l'absence de probabilité raisonnable de confusion au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce* entre la marque THE V SPOT & Dessin visée par la demande et la marque WHITE SPOT de l'opposante. L'imposition d'un fardeau de preuve à la requérante signifie que, s'il est impossible de parvenir à une conclusion définitive une fois produits tous les éléments de preuve, la question doit alors être tranchée à l'encontre de la requérante : voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R.(3d) 293, p. 297-298 (C.F. 1^{ère} inst.). Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour déterminer si deux marques créent de la confusion, il faut prendre en compte les facteurs prévus au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; le genre des marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être appréciés. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas forcément le même et dépend des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).

FACTEURS PRÉVUS AU PARAGRAPHE 6(5)

La marque de l'opposante WHITE SPOT possède un caractère distinctif inhérent assez grand en ce sens que la marque n'est ni descriptive ni suggestive de services de restauration. De

même, la marque THE V SPOT & Dessin visée par la demande possède un caractère distinctif inhérent assez grand. En me fondant sur la preuve au dossier, je suis en mesure de conclure que la marque de l'opposante a acquis une solide réputation en Colombie-Britannique. Rien n'indique que la marque visée par la demande a acquis une quelconque réputation au Canada. De toute évidence, la période pendant laquelle les marques en litige ont été en usage fait pencher la balance en faveur de l'opposante. En ce qui a trait à la nature des services et entreprises des parties, l'opposante soutient au paragraphe 19 de son mémoire que

CTRADUCTIONÇ C Comme le démontre la description des marchandises et des services dans la demande, White Spot et la requérante sont toutes deux des entreprises de services en restauration et, affirme-t-elle, elles sont manifestement des concurrents potentiels sur le marché canadien Ç. Je suis d'accord avec cette observation de l'opposante.

Je suis d'avis que de manière générale, il existe une ressemblance entre les marques des parties à la fois sur le plan visuel et sur le plan auditif, ainsi que dans les idées qu'elles suggèrent, étant donné que le premier élément de la marque visée, à savoir le mot THE (en anglais), et le second élément, à savoir la lettre V, sont passablement non distinctifs. Autrement dit, j'estime que, dans leur ensemble, les marques se ressemblent au moins autant l'une et l'autre qu'elles diffèrent l'une de l'autre.

DISPOSITIF

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la requérante n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucun risque raisonnable de confusion entre la

marque de l'opposante THE V SPOT & Dessin visée par la demande et la marque WHITE SPOT à la date pertinente, soit celle de ma décision. Par conséquent, la demande est rejetée.

FAIT À GATINEAU (QUEBEC), LE 13 JANVIER 2009.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Jean-Judes Basque, B. Trad.