



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

Référence : 2016 COMC 11
Date de la décision : 2016-01-20
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

2155091 Ontario Inc. **Opposante**

et

**Rockford Restaurant Group Limited
Partnership** **Requérante**

**1,522,635 pour la marque de commerce
ROCKFORD** **Demande**

[1] Rockford Restaurant Group Limited Partnership (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ROCKFORD pour emploi en liaison avec un certain nombre de services visant à fournir des aliments et des boissons, y compris des services de restaurant et de traiteur, et un certain nombre de produits, y compris des aliments, des boissons, des vêtements, des articles pour boissons et des articles de fantaisie. Le premier restaurant ROCKFORD a ouvert ses portes en décembre 2009 à Revelstoke, en Colombie-Britannique.

[2] 2155091 Ontario Ltd. (l'Opposante) emploie les marques de commerce ROCKFORD'S BAR & GRILL et ROCKFORD'S depuis avril 2008 en liaison avec un bar et un restaurant de King City, en Ontario. L'Opposante s'est opposée à cette demande principalement au motif que

la marque de commerce ROCKFORD crée de la confusion avec ces marques de commerce employées antérieurement en liaison avec des services de bar et de restaurant.

[3] Pour les motifs qui suivent, j'estime que cette demande d'enregistrement doit être repoussée.

Le dossier

[4] La Requérante a produit la demande d'enregistrement n° 1,522,635 le 6 avril 2011 pour la marque de commerce ROCKFORD (la Marque) fondée sur l'emploi de la Marque en liaison avec les produits et services suivants depuis aussi tôt que novembre 2010 [TRADUCTION] :

Produits :

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, uniformes et foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bérets, bandeaux, bonnets d'hiver et tuques; articles pour boissons, y compris verres, grandes tasses, tasses, contenants à boissons et bouteilles d'eau; articles de fantaisie, nommément pendentifs; souvenirs, nommément stylos, chaînes porte-clés, épinglettes, affiches, contenants isothermes pour aliments et boissons, livres de recettes, menus et tableaux à menu; produits alimentaires, nommément sauces au cari, sauces tomate, bonbons, desserts glacés, desserts à la crème glacée et desserts à la gélatine; boissons alcoolisées, nommément bière et vin, boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, café et thé.

Services :

Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de bar et de bar-salon.

[5] La demande a été annoncée dans l'édition du 12 juin 2013 du *Journal des marques de commerce*.

[6] La déclaration d'opposition a été produite le 9 août 2013. Le 29 mai 2014, l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée a été accordée. La déclaration d'opposition modifiée invoque trois motifs d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) qui peuvent être résumés comme suit :

1. La demande doit être repoussée en vertu de l'article 38(2)a) de la Loi parce que la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la

Loi, puisque les produits décrits comme des [TRADUCTION] « articles pour boissons » ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce, car ce terme englobe différents produits qui ne sont pas nécessairement vendus dans les mêmes réseaux de distribution et il est suivi du terme [TRADUCTION] « y compris »;

2. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en violation de l'article 16(1)a) du fait qu'à la date de premier emploi de la Marque, soit novembre 2010, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce ROCKFORD'S BAR & GRILL et ROCKFORD'S qui avaient été antérieurement employées, annoncées et publicisées au Canada par l'Opposante en liaison avec des services de bar et de restaurant; et
3. La Marque ne distingue pas véritablement les Produits et les Services de la Requérante des services de l'Opposante offerts en liaison avec les marques de commerce ROCKFORD'S BAR & GRILL et ROCKFORD'S.

[7] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Graham McConnell (daté du 20 février 2014). À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Pradeep Keshva Naicker (daté du 1^{er} août 2014). Aucun contre-interrogatoire n'a été mené. Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve 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 [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), p 298].

[10] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

1. articles 38(2)a) et 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469, p 475 (COMC)];
2. articles 38(2)c) et 16(1) – la date de premier emploi revendiquée dans la demande [article 16(1) de la Loi];
3. articles 38(2)d) et 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Question préliminaire : autorisation de produire une preuve supplémentaire refusée

[11] Jointes au plaidoyer écrit produit par la Requérante se trouvent les deux premières pages de ce qui semble être un deuxième affidavit de Pradeep Keshva Naicker, souscrit le 12 février 2015. Le deuxième paragraphe de cet affidavit indique qu'il est souscrit en réponse à la procédure d'opposition engagée par l'Opposante. L'énoncé de pratique intitulé *Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce* (daté du 31 mars 2009) indique qu'une fois les plaidoyers écrits demandés en vertu de la règle 46 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement), aucune demande visant à autoriser la production d'une preuve supplémentaire ne sera prise en considération, à moins qu'il ne soit formellement convenu que le déposant se soumettra à un contre-interrogatoire. Même si je considérais que le fait de joindre cet affidavit est une demande en vertu de l'article 44 du Règlement pour produire une preuve supplémentaire, je ne tiendrai pas compte de cette demande puisque la Requérante n'a pas confirmé que le déposant se soumettrait à un contre-interrogatoire.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30a)

[12] Pour le motif d'opposition fondé sur l'article 30a), il est allégué que la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de la Loi dans la mesure où les produits décrits comme des [TRADUCTION] « articles pour boissons » sont concernés, car ce terme englobe différents produits qui ne sont pas nécessairement vendus dans les mêmes réseaux de distribution et il est suivi du terme [TRADUCTION] « y compris »;

[13] Le *Manuel des produits et des services* du Bureau des marques de commerce présente une liste représentative des produits et des services acceptables [voir *Johnson & Johnson c*

Integra Lifesciences Corp (2011), 98 CPR (4th) 429 au para 29 (COMC), confirmant que le registraire peut exercer son pouvoir discrétionnaire de la consulter]. Au point II.5.4 du *Manuel d'examen des marques de commerce* du Bureau canadien des marques de commerce, on explique ceci :

Pour ce qui est des produits et services qui ne se trouvent pas dans le *Manuel des produits et services*, les entrées acceptables dans le *Manuel des produits et services* peuvent être utilisées afin de déterminer, par voie d'analogie, le type d'énoncés pouvant être considérés comme étant acceptables afin de décrire des produits et services similaires. Un état déclaratif des produits ou des services est acceptable lorsque celui-ci est aussi précis, ou plus précis, qu'une entrée semblable ou similaire.

[14] Comme le *Manuel des produits et des services* comprend le terme similaire « contenant à breuvages », j'estime qu'à défaut de preuve ou d'argument, l'allégation de l'Opposante en soi ne lui permet pas de s'acquitter de son fardeau de preuve, et ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a)

[15] L'Opposante a le fardeau initial d'établir l'emploi de l'une ou de plusieurs de ses marques de commerce ROCKFORD'S BAR AND GRILL ou ROCKFORD'S avant la date de premier emploi énoncée dans la demande d'enregistrement (novembre 2010), de même que le non-abandon de ses marques de commerce à la date de l'annonce (12 juin 2013). Je suis convaincue que la preuve de M. McConnell, le président de l'Opposante, portant que la marque de commerce ROCKFORD'S BAR AND GRILL figurait bien en vue sur les enseignes extérieures et intérieures, sur les menus, les robinets de bar, les affiches et les tee-shirts du personnel du restaurant de l'Opposante depuis son ouverture en avril 2008 (affidavit de M. McConnell, para 7 à 9; Pièces GM-3 à GM-5) est suffisante pour que l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve.

[16] Comme je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau de preuve d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion.

[17] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi indique 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.

[18] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c*) le genre de produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

[19] À l'appui de sa demande, la Requérante invoque également plusieurs circonstances supplémentaires qui, soutient-elle, jouent en faveur d'une conclusion portant qu'il n'y a pas de probabilité de confusion. Ci-dessous, je prendrai en considération chacune des circonstances énumérées à l'article 6(5) de la Loi, en plus des circonstances supplémentaires invoquées par la Requérante.

Caractère distinctif inhérent

[20] La Marque et la marque de commerce ROCKFORD'S BAR AND GRILL de l'Opposante possèdent un caractère distinctif inhérent de force similaire.

Caractère distinctif acquis et période pendant laquelle les marques ont été en usage

[21] M. McConnell affirme que l'Opposante exploite son restaurant ROCKFORD'S BAR AND GRILL situé à King City, en Ontario, depuis aussi tôt qu'avril 2008 (affidavit de M. McConnell, para 2 et 5). Depuis cette date, la marque de commerce ROCKFORD'S BAR AND GRILL figure sur les enseignes extérieures, les enseignes intérieures, les menus, les robinets de bar, les affiches et les tee-shirts du personnel (affidavit de M. McConnell, para 7 à 9, Pièces GM-3 à GM-5). Le restaurant de l'Opposante sert [TRADUCTION] « approximativement des milliers de clients par année » (affidavit de M. McConnell, para 11).

[22] En ce qui concerne l'emploi de la Marque, la preuve ne permet pas d'établir quelque emploi que ce soit de la Marque qui s'applique en faveur de la Requérante aux termes de l'article 50 de la Loi. La preuve de M. Naicker, le président de la Requérante, porte que la Requérante exploite ses restaurants [TRADUCTION] « par l'intermédiaire de sa société mère » Northland Properties Corporation et que toutes les licences pour débit de boissons et les permis d'exploitation joints à l'affidavit établissent que les licences pour débit de boisson et les permis d'exploitation ont été émis au nom de Northland Properties Corporation (affidavit de M. Naicker, para 7 à 18, Pièces 3 à 8). Il est bien établi que la structure organisationnelle à elle seule ne suffit pas à démontrer l'existence d'un contrat de licence et qu'elle ne permet pas de conclure que le propriétaire d'une marque de commerce contrôle les caractéristiques et la qualité des produits et services employés et rendus en liaison avec la marque employée sous licence [*Automobility Distribution Inc. c. Jiangsu Electronics Industries* (2005), 43 CPR (4th) 157 (COMC); *MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc* (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC); *3082833 Nova Scotia Co c Lang Michener LLP* 2009 CF 928 au para 32]. Par conséquent, la Requérante ne peut se prévaloir de l'article 50(1) de la Loi. De plus, la Requérante ne peut s'appuyer sur l'article 50(2) de la Loi, puisque rien ne prouve qu'un avis public a été donné.

Degré de ressemblance

[23] La Marque et la marque de commerce ROCKFORD'S BAR AND GRILL de l'Opposante sont grandement similaires. Les mots BAR AND GRILL (BAR ET GRILLADERIE) ne diminuent pas la ressemblance entre les marques de commerce des parties,

comme ils décrivent les services de l'Opposante [*Reno-Dépôt Inc c Homer TLC Inc* (2009), 84 CPR (4th) 58 (COMC) au para 58].

Genre de produits ou d'entreprises et nature du commerce

[24] Ce facteur favorise l'Opposante. Le genre de services et la nature du commerce des deux parties semblent être les mêmes. Compte tenu du genre d'entreprise de la Requérente telle qu'il est décrit dans l'affidavit de M. Naicker, j'estime que, puisque les Produits semblent être liés à l'offre de services de restaurant, le genre de Produits recoupe également les services de l'Opposante.

La Marque se distingue par un style différent et une police de caractères différente

[25] La Requérente soutient que sa Marque se distingue par le style et la forme de sa police de caractères (plaidoyer écrit de la Requérente, para 13). J'estime que cela n'est pas une circonstance pertinente de l'espèce. Puisque la demande d'enregistrement relative à la Marque se rapporte à une marque verbale, son enregistrement permettrait l'emploi de la Marque sous toutes sortes de styles de caractères, de couleurs ou de dessins [*Masterpiece*, précitée aux para 57 et 58].

Absence de confusion sur le marché

[26] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente demande [TRADUCTION] « que les deux marques soient autorisées à coexister [...] [comme] il n'existe aucune confusion sur le marché entre les marques de commerce de la Requérente et de l'Opposante » (plaidoyer écrit de la Requérente, para 7). En l'espèce, les emplacements géographiques complètement différents des restaurants de la Requérente et de l'Opposante (Alberta et Colombie-Britannique par opposition à King City, en Ontario) suffisent à expliquer pourquoi il n'existe aucune preuve de confusion. Par conséquent, je n'ai pas tiré de conclusion défavorable à la cause de l'Opposante compte tenu de l'absence de preuve de confusion réelle.

L'emploi antérieur de bonne foi peut se poursuivre sur un territoire défini

[27] Au paragraphe 24 de son plaidoyer écrit, la Requérante soutient que [TRADUCTION] « l'article 21(1) de la Loi permet la coexistence de la [marque de commerce de l'Opposante] et de [la Marque] en habilitant la Cour fédérale à conclure que l'emploi antérieur de bonne foi d'une marque semblable au point de créer de la confusion peut se poursuivre dans une région territoriale définie ». Même si l'article 21(1) de la Loi peut dans certaines circonstances permettre un emploi simultané, j'estime que cela n'est pas une circonstance pertinente de l'espèce. Compte tenu du cadre de la Loi et de sa disposition relative à l'enregistrement de marques de commerce ayant une protection d'envergure nationale, cette disposition n'appuie pas la prétention de la Requérante qu'elle a droit à l'enregistrement de la Marque [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC); voir également *Masterpiece Inc*, précitée, aux para 28 à 33, portant qu'une marque ne peut être susceptible de créer de la confusion avec une autre marque de commerce à quelque autre endroit que ce soit au pays].

Conclusion

[28] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce ROCKFORD'S BAR & GRILL de l'Opposante. En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli. Même si j'avais conclu que l'emploi de la Marque établi par l'affidavit de M. Naicker s'appliquait en faveur de la Requérante et que la mesure dans laquelle la Marque a été employée favorisait la Requérante, cela n'aurait en rien modifié ma conclusion à l'égard de ce motif d'opposition. Bien que le caractère distinctif acquis soit une circonstance importante de l'espèce, compte tenu de mes conclusions concernant la similarité des marques de commerce et le genre de services, même si ce facteur avait favorisé de manière significative la Requérante, le résultat n'en aurait pas été différent.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[29] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante était tenue d'établir que, à la date de production de la déclaration d'opposition, une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante étaient devenues suffisamment connues pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* 2006 CF 657 au para 33-34]. Lorsque la notoriété d'une opposante se limite à une région spécifique au Canada, l'opposante peut s'acquitter de son fardeau de preuve si sa marque de commerce est bien connue dans cette région spécifique [*Bojangles*, précitée; *CEG License Inc c Joey Tomato's (Canada) Inc.* (2011), 97 CPR (4th) 436 (COMC) conf par (2012), 110 CPR (4th) 398 (COMC)]. La preuve dont je dispose, toutefois, ne me permet pas de conclure que les marques de commerce ROCKFORD'S et ROCKFORD'S BAR AND GRILL de l'Opposante étaient bien connues dans une région spécifique au Canada. En l'absence de renseignements plus précis concernant le nombre de clients qui fréquentent le restaurant de l'Opposante et sont au courant des marques de commerce de l'Opposante, que ce soit par la fréquentation, l'annonce ou de tout autre manière, je ne peux conclure que les marques de commerce de l'Opposante sont bien connues dans une région spécifique au Canada.

Décision

[30] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune Audience Tenue

AGENTS AU DOSSIER

Smart & Biggar

POUR L'OPPOSANTE

Aucun agent nommé

POUR LA REQUÉRANTE