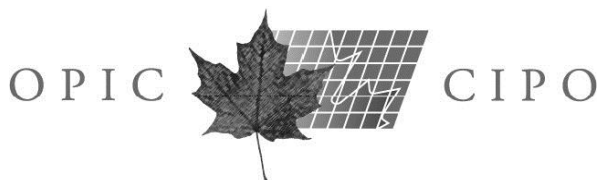


## TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 183  
Date de la décision : 2011-09-29

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par 2028274 Ontario Limited  
c/o/b/a B Espresso Bar à l'encontre de la  
demande d'enregistrement n° 1314209  
pour la marque de commerce B STORE  
stylisée au nom de B Store Limited**

[1] Le 24 août 2006, B Store Limited (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce B STORE stylisée reproduite ci-dessous (la Marque).



La demande a été produite sur la base d'un emploi et d'un enregistrement par la Requérante à l'étranger et d'un emploi projeté au Canada en liaison avec des vêtements, articles chaussants et couvre-chefs et les services suivants :

Services de vente au détail dans le domaine des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs; services de vente au détail en lien avec la vente des marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, sacs, sacs à dos, bijoux, faux bijoux, parfums, cosmétiques et articles de toilette; instruments d'horlogerie, par Internet, par correspondance, par catalogue et par tout autre moyen, y compris par des

moyens de télécommunication; diffusion d'information aux clients et offre de conseils ou d'aide relativement au choix des marchandises regroupées susmentionnées; services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs pour permettre aux tiers de voir et d'acheter facilement ces marchandises (les Services).

[2] Les marchandises ont ensuite été modifiées de la façon suivante :

Vêtements, notamment vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements d'entraînement, vêtements de détente, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements sport et vêtements de dessous; articles chaussants, notamment articles chaussants d'entraînement, articles chaussants pour bébés, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants de plein air, articles chaussants d'hiver, articles chaussants pour la pluie, articles chaussants de sport et articles chaussants de détente; couvre-chefs, notamment bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, tuques, turbans, passe-montagnes et cagoules (les Marchandises).

[3] La Requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot STORE en dehors de la marque de commerce en ce qui concerne les Services.

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 28 novembre 2007.

[5] Le 8 juillet 2008, 2028274 Ontario Limited c/o/b/a B Espresso Bar (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition dans laquelle les motifs résumés ci-dessous sont invoqués :

- a) contrairement à l'alinéa 30d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la Requérante n'avait pas employé la Marque en liaison avec toutes les Marchandises et tous les Services à la date de production, de la

publication ou de l'opposition et n'avait pas, à la date de production, un établissement industriel ou commercial réel et effectif au Royaume-Uni;

- b) contrairement à l'alinéa 30*i*) de la Loi, la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque puisqu'elle connaissait ou aurait dû connaître l'emploi et l'enregistrement de l'Opposante et la notoriété de ses marques et noms commerciaux avant la date de production;
- c) contrairement à l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement n° LMC713109 pour la marque de commerce B & Dessin de CERCLE PLEIN reproduite ci-dessous (la Marque de commerce B & Dessin);



- d) contrairement aux alinéas 16(2)*a*), *b*) et *c*) et 16(3)*a*), *b*) et *c*) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production, celle-ci créait de la confusion avec les demandes n<sup>os</sup> 1197656 et 1197657 de l'Opposante pour la Marque de commerce B & Dessin et la marque de commerce B ESPRESSO BAR et l'emploi de ces marques de commerce et des noms commerciaux *b Espresso* et *b Espresso Bar* par l'Opposante;
- e) contrairement à l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive de la Requérante.

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Elenita Anastacio. À l'appui de sa demande, la Requérente a produit l'affidavit de Michelle Andersen. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire.

[8] Aucun plaidoyer écrit n'a été produit et aucune audience n'a été demandée.

[9] Le 1<sup>er</sup> juin 2009, la demande a été modifiée de manière à supprimer l'emploi et l'enregistrement à l'étranger comme fondement de celle-ci.

#### Fardeau de preuve et dates pertinentes

[10] La Requérente a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du 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 [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298].

[11] Les dates pertinentes en ce qui concerne les motifs d'opposition sont les suivantes :

- al. 38(2)a)/art. 30 de la Loi – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475];

- al. 38(2)b)/12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

- al. 38(2)c)/par. 16(2)/par. 16(3) de la Loi – la date de production de la demande;

- al. 38(2)d) de la Loi – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

#### Motifs d'opposition pouvant être rejetés sommairement

[12] Étant donné que la Requérente a modifié la demande de manière à supprimer l'emploi et l'enregistrement à l'étranger comme fondement de celle-ci, les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(2)a), b) et c) et 30d) sont devenus théoriques [*Balenciaga c. Balega International LLC*; 2010 CarswellNat 5650 (C.O.M.C.), au par. 12]. Ces motifs sont donc rejetés.

[13] Selon le motif fondé sur l'alinéa 30*i*), la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada puisqu'elle connaissait ou aurait dû connaître l'emploi et l'enregistrement de l'Opposante et la notoriété de ses marques de commerce et noms commerciaux. Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30*i*), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. Étant donné que la demande comporte la déclaration exigée et qu'il n'y a aucune allégation ni preuve de mauvaise foi ou de l'existence d'autres circonstances exceptionnelles, le motif fondé sur l'alinéa 30*i*) est rejeté.

[14] Les motifs fondés sur les alinéas 16(3)*a*) et *c*) et l'article 2 sont rejetés parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à leur égard. L'Opposante n'a pas établi que ses marques ou noms commerciaux étaient employés ou révélés au Canada aux dates pertinentes applicables. Bien que l'enregistrement de l'Opposante pour la Marque de commerce B & Dessin et la demande pour la marque de commerce B ESPRESSO BAR fassent tous les deux état d'un emploi, cela n'est pas suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial au titre de ces motifs d'opposition [*Roos, Inc. c. Edit-SRL* (2002), 23 C.P.R. (4th) 265 (C.O.M.C.), au par. 4].

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

[15] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre pour confirmer que l'enregistrement n° LMC713109 pour la Marque de commerce B & Dessin est toujours en vigueur [*Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif. Les détails de la Marque de commerce B & Dessin sont énoncés ci-dessous :

**b** Exploitation d'un bar à expresso, service d'aliments et de boissons dans un espace de vente au détail; services de traiteur pour repas d'affaires et hébergement d'événements privés et/ou fourniture de services de traiteur pour événements privés.

[16] Le test à appliquer pour déterminer s'il y a confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, où il est précisé 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 marchandises et les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces marchandises et services soient ou non de la même catégorie générale. En procédant à cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce pertinentes, y compris celles énumérées au paragraphe 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.

[17] Cette liste n'est pas exhaustive et un poids différent sera attribué à chacun de ces critères selon le contexte [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772 (C.S.C.), au par. 54]. Je me réfère également à l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 (non publié), au par. 49, où la Cour suprême du Canada a affirmé que l'alinéa 6(5)e), soit la ressemblance entre les marques, est souvent le facteur qui a le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Si j'ai examiné les critères dans l'ordre où ils figurent dans la Loi en examinant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), je n'en ai pas moins tenu compte des remarques de la Cour suprême concernant l'importance de l'alinéa 6(5)e).

*Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[18] Aucune des marques ne possède un caractère distinctif inhérent élevé puisque l'élément dominant de chacune d'elles est la lettre b [*GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Les marques des deux parties doivent leur caractère distinctif inhérent à leurs autres éléments et à leurs stylisations respectives de la lettre b [*General Motors Corp. c. Gunn & Moore Ltd.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 114 (C.O.M.C.), au par. 13].

[19] Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif par l'emploi ou la promotion, mais aucune des parties n'a produit d'éléments de preuve l'établissant. S'il est vrai

que l'enregistrement de l'Opposante pour la Marque de commerce B & Dessin a été délivré sur la base de l'emploi de la marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2003, cela me permet seulement de présumer qu'il y a eu emploi *de minimis* [voir *Entre Computer Centers Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.), à la page 430]. L'emploi *de minimis* ne permet pas de conclure que la marque est devenue connue dans une mesure appréciable.

[20] Ce facteur ne joue donc en faveur d'aucune partie.

*La période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage*

[21] L'enregistrement de l'Opposante indique que la Marque de commerce B & Dessin est employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2003. La demande en cause a été produite le 24 août 2006 sur la base d'un emploi projeté au Canada. Si la déposante de l'Opposante, Elenita Anastacio, une chercheuse en marques de commerce travaillant pour l'agent de celle-ci, a produit des imprimés du site Web *www.bstorelondon.com* dans lesquels figure la Marque, rien n'indique qu'il s'agit du site Web de la Requérente, ni que des Canadiens l'ont visité (affidavit Anastacio, pièce B). La marque de l'Opposante semble donc avoir été en usage plus longtemps que la Marque, et ce facteur joue en faveur de l'Opposante. Toutefois, on ne peut pas attribuer beaucoup de poids à ce facteur puisqu'il n'y a aucune preuve établissant l'étendue de l'emploi de la Marque de commerce B & Dessin, ni qu'elle a été employée de façon continue.

*La nature des marchandises, services ou entreprises ou du commerce*

[22] En ce qui concerne la question de la confusion au titre de l'alinéa 12(1)d), l'examen des marchandises, services et commerces des parties se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou services figurant dans la demande d'enregistrement ou l'enregistrement des marques de commerce de celles-ci [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[23] Aucune des parties n'a produit d'éléments de preuve se rapportant à la nature de ses marchandises, services ou voies de commercialisation. Compte tenu de l'état déclaratif des marchandises et/ou services de chacune des parties, rien ne permet de conclure qu'il existe un recoupement quelconque entre les services liés à des aliments et des boissons de l'Opposante et les Marchandises et Services. Ce facteur joue en faveur de la Requérante.

*Le degré de ressemblance entre les marques de commerce*

[24] Il y a une certaine ressemblance entre la Marque et la Marque de commerce B & Dessin. Quant à la similitude sur le plan visuel, elle réside uniquement dans l'emploi du b minuscule par chacune des parties [*Anamet, Inc. c. Acklands Ltd.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 478 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux pages 483-484]. Les marques, par contre, diffèrent sur le plan visuel en ce que la Marque de commerce B & Dessin comporte un grain de café et une stylisation minimale, tandis que la Marque comprend le mot STORE et est très stylisée du fait que la lettre b présente des fioritures et un contour élaboré. Les marques diffèrent également dans le son du fait de la présence du mot STORE dans la Marque. Enfin, en raison de la présence d'un grain de café dans la Marque de commerce B & Dessin et du mot STORE dans la Marque, j'estime qu'il y a peu de ressemblance dans les idées suggérées par chacune des marques. La marque de commerce B & Dessin évoque un endroit où on sert du café, tandis que la Marque évoque un magasin où on peut acheter des produits. Ce facteur joue en faveur de la Requérante.

*Les autres circonstances de l'espèce – preuve de l'état du registre*

[25] La Requérante a produit l'affidavit de Michelle Andersen, une assistante juridique et recherchiste en marques de commerce travaillant pour son agent. M<sup>me</sup> Andersen a produit les détails de demandes d'enregistrement acceptées et d'enregistrements comportant ce qu'elle décrit comme [TRADUCTION] « un Dessin B proéminent » en liaison avec des vêtements, des couvre-chefs et/ou des articles chaussants. Les résultats de la recherche de M<sup>me</sup> Andersen sont, en grande partie, non pertinents puisque la plupart des marques repérées ressemblent peu aux dessins employés par la Requérante et l'Opposante [*Anheuser-Busch Inc. c. Guangdong Cannery Guangzhon* (1996), 76 C.P.R. (3d) 406 (C.O.M.C.), au par. 14].



## *Conclusion*

[26] Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques. La Marque de commerce B & Dessin de l'Opposante, qui se compose principalement d'une lettre, possède un faible caractère distinctif inhérent, et il n'existe aucune preuve établissant qu'elle a acquis un caractère distinctif. Par conséquent, la différence entre les marques et les marchandises et services liés à celles-ci est suffisante pour rendre la confusion peu probable. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b)

[27] L'Opposante a fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que celle-ci crée de la confusion avec la demande n° 1197656 pour la Marque de commerce B & Dessin et la demande n° 1197657 pour la marque de commerce B ESPRESSO BAR.

[28] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour confirmer que ces deux demandes étaient pendantes en date du 24 août 2006 et du 28 novembre 2007, les dates de production et de l'annonce, respectivement, de la demande en cause [*Royal Appliance Manufacturing Co. c. Iona Appliances Inc./Appareils Iona Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.), à la page 529]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif.

[29] Pour les motifs exposés ci-dessus à l'égard du motif fondé sur l'alinéa 12(1)d), je ne crois pas que la Marque créait de la confusion avec la Marque de commerce B & Dessin à la date pertinente (le 24 août 2006). Pour arriver à cette conclusion, j'ai tenu compte de l'état déclaratif des marchandises et services figurant dans la demande n° 1197656 à cette date :

Marchandises : Café, et boissons liées au café, nommément préparées avec du café, nommément cappuccino, café express, lattes et café au lait; thés, jus, boissons gazeuses, boissons alcoolisées nommément bière, vin et eaux-de-vie nommément liqueurs et boissons distillées, nommément rye, scotch, gin, rhum, vodka, bourbon, apéritifs, brandy, cognac, port et jus mélangés aux boissons

distillées susmentionnées; aliments pour lunch, notamment sandwiches italiens panini, salades gastronomiques et soupes, desserts, pâtisseries, muffins, gâteaux. Articles de vente au détail, notamment grains de café, café moulu, tasses conceptualisées, petites cafetières à café express domestiques, chocolats et paniers à offrir.

Services : Exploitation d'un bar à expresso, service d'aliments et de boissons dans un espace de vente au détail; services de traiteur pour repas d'affaires et hébergement d'événements privés et/ou fourniture de services de traiteur pour événements privés.

[30] Je vais maintenant examiner la probabilité de confusion avec la marque de commerce B ESPRESSO BAR en date du 24 août 2006. L'état déclaratif des marchandises et services figurant dans cette demande à cette date est reproduit ci-dessous :

Marchandises : Café et boissons liées au café, thés, jus, boissons gazeuses, boissons alcoolisées, notamment bières, vins et spiritueux; aliments pour lunch, notamment sandwiches italiens panini, salades gastronomiques et soupes, desserts, pâtisseries, muffins, gâteaux. Articles de vente au détail, notamment grains de café, café moulu, tasses de créateurs, petites cafetières domestiques à café expresso, chocolats et paniers-cadeaux.

Services : Exploitation d'un bar à expresso, offre d'aliments et de boissons dans un milieu de vente au détail; service de restauration pour dîners d'affaires et tenue de réceptions privées et/ou offre de services de traiteur pour réceptions privées.

[31] En ce qui concerne la marque de commerce B ESPRESSO BAR, j'estime qu'il est approprié de commencer l'analyse de la confusion par l'examen de la ressemblance entre les marques de la Requérante et de l'Opposante (*Masterpiece*, précité, au par. 49). L'inclusion de ESPRESSO BAR dans la marque de l'Opposante donne une marque très différente sur le plan du son et de la présentation en raison de la différence qui existe entre les deuxièmes éléments de chaque marque (ESPRESSO BAR et STORE), qui ne se ressemblent pas du tout. J'estime en

outre que la Marque et la marque de commerce B ESPRESSO BAR ont une connotation commerciale très différente puisque les bars à espresso et les magasins sont des types d'endroits très différents. Compte tenu de ces différences, les marques ne se ressemblent pas.

[32] Dans l'arrêt *Masterpiece*, le juge Rothstein a dit ceci :

...si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires...

Les observations que j'ai formulées au sujet des autres facteurs énoncés au paragraphe 6(5) dans la partie intitulée « Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) » s'appliquent aussi à l'égard de la marque de commerce B ESPRESSO BAR. Je signale que l'absence de caractère distinctif inhérent et de preuve d'emploi de cette marque de commerce et les voies de commercialisation différentes permettent tous de conclure à l'absence de confusion. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

### Décision

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

---

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

Traduction certifiée conforme  
Diane Provencher, trad. a.