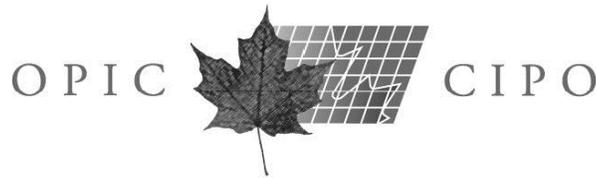


Traduction



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

Référence : 2012 COMC 176
Date de la décision : 2012-09-14

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
par MTY Tiki Ming Enterprises Inc. à
l’encontre de l’enregistrement n° 1435977
pour la marque TANDOOR EXPRESS
au nom de William Aranha**

[1] Le 27 avril 2009, William Aranha (le Requéant) a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce TANDOOR EXPRESS (la Marque). La demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des « Mets préparés » et des « Services de restaurant; services de restauration de mets à emporter et de livraison de mets; services de traiteur » (ci-après appelés conjointement les Marchandises et Services).

[2] La demande a été publiée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 30 juin 2010.

[3] Le 27 août 2010, MTY Tiki Ming Enterprises Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande. Les motifs d’opposition peuvent être résumés comme suit :

- Conformément aux alinéas 38(2)(b) et 12(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), la marque de commerce n’était pas enregistrable puisqu’elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse des conditions de production des marchandises et services en liaison avec lesquels elle serait employée.

- Conformément aux alinéas 38(2)(c) et 16(3) de la Loi, le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial « Restaurant Tandoori Xpress », antérieurement employé au Canada par Tandoori Xpress Inc. en liaison avec des services de restaurant.
- Conformément aux alinéas 38(2)(c) et 16(3) de la Loi, le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial « La Tandoor », antérieurement employé au Canada par La Tandoor Restaurant Ltd. en liaison avec des services de restaurant.
- Conformément à l'alinéa 38(2)(d) et à l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive des Marchandises et Services puisqu'elle ne les distingue pas et qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer pas plus qu'elle n'est capable de distinguer les Marchandises et Services des services en liaison avec lesquels les marques de commerce Restaurant Tandoori Xpress et La Tandoor sont et ont été employées et révélées au Canada.

[4] Le Requérant a produit et signifié une contredéclaration niant les allégations de l'Opposante et la met en demeure de les prouver rigoureusement.

[5] Pour étayer sa déclaration d'opposition, l'Opposante a produit des affidavits de Sarah Kissel, attestés le 24 février 2011 avec les pièces SK-1-3 et de Mohammad Waseem Ishaq, attesté le 2 mars 2011. Le Requérant n'a présenté aucun élément de preuve.

[6] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Il n'y a pas eu d'audience.

Motifs d'opposition fondés sur la non-enregistrabilité – Alinéa 12(1)(b) de la Loi

[7] L'Opposante n'a présenté aucune preuve à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(b). Elle fonde plutôt son motif sur les conclusions formulées dans son plaidoyer écrit et sur des définitions figurant dans les dictionnaires qu'elle a jointes à son plaidoyer écrit.

[8] L'Opposante a fait valoir ce qui suit pour appuyer son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(b) :

...le mot « tandoor » est un four indien ou d'Asie occidentale en argile et il est indissociablement lié à la cuisine indienne ou d'Asie occidentale.

Le mot « tandoor » est défini dans la première édition du *Collins Canadian Dictionary*, comme un « genre de four indien en argile ». Il est défini dans la deuxième édition du *Oxford Canadian Dictionary*, comme « un four en argile utilisé dans le nord de l'Inde et au Pakistan ». La deuxième édition du *Oxford Canadian Dictionary*, accorde également au mot « tandoor » une signification d'épithète : « désigne la nourriture cuite dans ce genre de four ». Le mot tire son origine de la langue ourdoue qui est parlée en Inde et au Pakistan.

Le mot « express » est élogieux lorsqu'il fait référence à la rapidité et à l'efficacité, et il est clairement descriptif de la qualité et de la nature. Ensemble, les mots donnent au consommateur moyen une première impression que les Marchandises du Requérant sont des mets indiens cuits dans des « tandoors » et peuvent être servis rapidement et que les Services du Requérant sont la préparation de mets indiens de qualité cuits dans des « tandoors » et servis rapidement.

[9] La question à savoir si la Marque donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des conditions de production des Marchandises et Services doit être envisagée dans l'optique du consommateur moyen des Marchandises et Services. En outre, le terme « nature » s'entend d'une caractéristique, d'un trait ou d'une particularité du produit, et l'adjectif « claire » veut dire évidente, qui va de soi, facile à comprendre [voir *Drakett Co. of Canada c. American Home Products Corp.* (1968), 55 CPR 29 (C. Éch.), au paragr. 34]. Il ne faut pas scruter séparément chacun des éléments constitutifs de la Marque; celle-ci doit plutôt être considérée dans son ensemble et sous l'angle de la première impression [voir *Wool Bureau of Canada Ltd c. le Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst.), aux paragr.27 et 28; *Atlantic Promotions Inc c. le Registraire des marques de commerce*, (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst.), au paragr. 186]. Finalement, l'interdiction prévue à l'alinéa 12(1)(b) vise à empêcher un commerçant de monopoliser un mot qui donne une description claire ou qui est habituellement employé dans le commerce, et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [voir *Canadian Parking Equipment Ltd c. Canada (le Registraire des marques de commerce)*, (1990), 34 CPR (3d) 154 (CF 1^{re} inst.), au paragr.15].

[10] Bien que je reconnaisse que le mot « tandoor » peut donner une description claire ou donner une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité d'un genre de four dans lequel les produits alimentaires du Requérant sont préparés, je note que la loi est claire à savoir que la Marque doit être considérée dans son ensemble. Bien que l'Opposante ait indiqué que le mot « express » est élogieux quand il fait référence à la rapidité et à l'efficacité, je ne considère

pas que lorsqu'il est jumelé au mot « tandoor », la Marque dans son ensemble donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse pour les raisons suivantes.

[11] L'Opposante n'a pas joint de définition figurant dans les dictionnaires du mot « express ». Je suis habilitée, plus particulièrement, à consulter un dictionnaire pour établir la signification de mots [voir *Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Insurance Co.*, (1999), 2 CPR (4th) 103 (COMC.)], j'ai cherché dans le *Canadian Oxford Dictionary* et trouvé la définition suivante pour le mot « express » :

Verbe transitif; représenter ou rendre apparents (des pensées, des sentiments, etc.) par des mots ou des gestes, une conduite, etc., manifester, indiquer, présager.

Adjectif transitif; (train, autobus, ascenseur, etc.) qui assure une liaison rapide et ne s'arrête qu'à un petit nombre de stations avant d'atteindre sa destination; (route, voie, etc.) désignée pour la circulation express.

[12] Compte tenu de ces définitions figurant dans le dictionnaire, je ne considère pas que le mot « express » a une signification précise en ce qui concerne la nature ou la qualité des conditions de production des Marchandises et Services. Compte tenu de ce qui précède, je me vois dans l'incapacité d'accepter l'affirmation de l'Opposante que la Marque « donne au consommateur moyen une première impression que les Marchandises du Requérant sont des mets indiens cuits dans des "tandoors" et peuvent être servis rapidement et que les Services du Requérant sont la préparation de mets indiens de qualité cuits dans des "tandoors" et servis rapidement ». Tout au plus, je conclus que la Marque peut suggérer que les Marchandises et Services du Requérant mettent en valeur la cuisine indienne.

[13] Pour les raisons qui précèdent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement – Alinéas 16(3)(a) et (c) de la Loi

[14] L'Opposante a appuyé un de ses motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement sur l'emploi antérieur des marques de commerce ou des noms commerciaux « Restaurant Tandoori Xpress » et « La Tandoor » par Tandoori Xpress Inc. et La Tandoor Restaurant Ltd.,

respectivement. Aucune de ces entités n'est l'Opposante. Aucune preuve n'a été fournie pour établir un lien entre ces entités et l'Opposante.

[15] L'article 17 de la Loi stipule qu'aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce ne peut être refusée du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé une marque de commerce créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre. Par conséquent, une opposante ne peut s'appuyer que sur la révélation ou l'emploi antérieur de ses propres marques de commerce et noms commerciaux. Un motif d'opposition fondé sur la révélation ou l'emploi antérieur des marques de commerce ou des noms commerciaux d'un tiers est un motif d'opposition non valable.

[16] Compte tenu de ce qui précède, les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement sont rejetés pour non-recevabilité des motifs d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif – Alinéa 38(2)(d) de la Loi

[17] Contrairement aux motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement, l'Opposante est autorisée à s'appuyer sur l'emploi par des tiers de marques de commerce ou noms commerciaux semblables créant de la confusion à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif. Pour s'acquitter du fardeau initial afférent à ce motif d'opposition, l'Opposante doit établir qu'au moins un des noms commerciaux ou marques de commerce allégués (Restaurant Tandoori Xpress et La Tandoor) a acquis une certaine notoriété au Canada en date du 27 août 2010 [voir *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 CPR (4th) 427 (C.F.) et *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 CPR (2d) 44, p. 58 (C.F. 1^{re} inst.)]. Comme il est indiqué dans *Bojangles' International LLC* au paragr. 34 :

Une marque doit être suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque, et sa réputation au Canada doit être substantielle, significative ou suffisante.

[18] L'Opposante n'a fourni aucune preuve en ce qui concerne la révélation ou l'emploi allégué des marques de commerce ou noms commerciaux La Tandoor par La Tandoor

Restaurant Ltd. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la marque de commerce ou nom commercial La Tandoor est rejeté, car l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de preuve.

[19] En ce qui concerne la révélation ou l'emploi allégué de la marque de commerce ou nom commercial Restaurant Tandoori Xpress par Tandoori Xpress Inc., l'Opposante a produit des affidavits de Sarah Kissel et de Mohammad Waseem Ishaq. L'affidavit de Sarah Kissel fournit des preuves de sites Web sous la forme de copies papier des sites Web de Tandoori Xpress Inc. (www.tandoorixpress.com) et de Google Maps (<http://maps.google.ca>). J'aurais tendance à considérer la preuve des sites Web comme un ouï-dire et à ne lui accorder aucun poids. Cependant, en l'espèce, l'affidavit de Mohammad Waseem Ishaq permet de confirmer l'exactitude et la fiabilité de certains renseignements des sites Web joints à l'affidavit de Sarah Kissel. Considérant les deux affidavits ensemble, je suis prête à considérer que Tandoori Xpress Inc. exploitait un restaurant à la date pertinente (c.-à-d. en continuité depuis au moins 2004) sous la marque de commerce ou le nom commercial Tandoor Xpress à Laval au Québec. Cependant, l'Opposante n'a fourni aucune preuve qui permet de déterminer si Tandoori Xpress Inc. avait développé une certaine réputation au Canada en liaison avec la marque de commerce ou le nom commercial Tandoori Xpress à la date pertinente (encore moins une preuve importante, significative ou suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque).

[20] Même si j'inférais une certaine réputation à cette marque de commerce ou ce nom commercial à Laval au Québec en raison de l'exploitation d'un restaurant à cet endroit sous ce nom depuis 2004, ce ne serait pas suffisant pour que l'Opposante s'acquitte de son fardeau initial de preuve en vertu du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif pour les raisons suivantes. Je remarque plus précisément qu'au paragraphe 33 de *Bojangles' International LLC*, la Cour a affirmé que : « une marque pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle est bien connue dans une région précise du Canada ». Cependant, il n'est pas évident que la marque de commerce ou le nom commercial Restaurant Tandoori Xpress était bien connu à Laval au Québec à la date pertinente.

[21] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté dans son ensemble parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Conclusion

[22] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay