



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

**Référence : 2015 COMC 198**  
**Date de la décision : 2015-10-30**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION**

<b>Ate My Heart Inc.</b>	<b>Opposante</b>
<b>et</b>	
<b>The Shortbread Bakery Ltd.</b>	<b>Requérante</b>
<b>1,564,438 pour la marque Gaga For Gluten-Free</b>	<b>Demande d'enregistrement</b>

*Contexte*

[1] Le 16 février 2012, la Requérante a produit la demande d'enregistrement n° 1,564,438 pour la marque de commerce Gaga For Gluten-Free (la Marque).

[2] La demande est fondée sur l'emploi au Canada depuis le 10 mars 2011 en liaison avec des [TRADUCTION] « biscuits sans gluten », et sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec une vaste gamme de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits alimentaires sans gluten. Une liste des produits spécifiques visés par la demande d'enregistrement est jointe aux présentes à titre d'annexe « A ».

[3] La demande pour la Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 3 juillet 2013 et, le 9 août 2013, l'Opposante s'y est opposée en vertu

de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Une déclaration d'opposition modifiée a subséquemment été produite le 10 octobre 2014.

[4] Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*b*), 30*i*), 12(1)*d*), 12(1)*e*), 16(1)*a*), 16(3)*a*), 16(1)*b*), 16(3)*b*) et 2 (caractère distinctif) de la Loi.

[5] Dans une contre-déclaration en date du 16 octobre 2013, la Requérante a nié chacune des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[6] Comme preuve au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Joe Germanotta, souscrit le 5 février 2014 (l'affidavit Germanotta), l'affidavit d'Aleem Abdulla, souscrit le 14 février 2014 (le premier affidavit Abdulla) et l'affidavit supplémentaire d'Aleem Abdulla, souscrit le 14 février 2014 (le second affidavit Abdulla). Les déposants n'ont pas été contre-interrogés.

[7] Comme preuve au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Mary P. Noonan, souscrit le 26 août 2014 (l'affidavit Noonan) et l'affidavit de Robyn Kay, souscrit le 26 août 2014 (l'affidavit Kay). Les déposantes n'ont pas été contre-interrogées.

[8] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

[9] Pour les raisons exposées ci-après, l'opposition est accueillie, en partie.

#### *Fardeau de preuve*

[10] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois 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 [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst.) à 298].

## *Analyse*

### *Motifs d'opposition fondés sur la non-conformité*

#### *Article 30i) – Non-conformité*

[11] L'article 30i) de la Loi exige simplement qu'un requérant se déclare convaincu, dans sa demande, qu'il a droit à l'enregistrement de sa marque de commerce. Si le requérant a fourni la déclaration exigée, un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. Le simple fait de connaître l'existence de la marque de commerce d'un opposant ne peut pas, en soi, servir de fondement à une allégation selon laquelle un requérant ne pouvait pas être convaincu de son droit à l'emploi de la Marque [voir *Woot, Inc c WootRestaruant Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)]. La demande pour la Marque renferme la déclaration exigée et rien dans la preuve n'indique que la présente espèce est un cas exceptionnel. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est rejeté.

#### *Article 30b) – Non-conformité*

[12] L'Opposante allègue que la demande pour la Marque n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi parce que la Requérante n'emploie pas la Marque au Canada en liaison avec des « biscuits sans gluten » depuis la date de premier emploi du 10 mars 2011 qui est revendiquée dans la demande. À l'appui de ce motif d'opposition, l'Opposante invoque l'affidavit Kay, dans lequel M<sup>me</sup> Kay affirme que la première vente de biscuits en liaison avec la Marque a eu lieu le 20 septembre 2011 [para. 12]. Compte tenu des déclarations que M<sup>me</sup> Kay fait dans son affidavit, la Requérante a concédé à l'audience qu'il y a avait lieu d'accueillir ce motif d'opposition. Je suis de cet avis également. En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli.

### *Motifs d'opposition fondés sur la probabilité de confusion*

[13] Les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)d), 16(1)a), 16(3)a), 16(1)b), 16(3)b) et 2 de la Loi reposent tous, en totalité ou en partie, sur l'allégation voulant qu'il existe une

probabilité de confusion entre la Marque et une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante qui sont constituées du mot GAGA ou comprennent ce mot.

[14] Les dates pertinentes pour l'appréciation de chacun des motifs d'opposition susmentionnés sont les suivantes :

- article 12(1)*d*) – la date d'aujourd'hui [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- article 16 – 16 février 2012 – la date de production de la demande pour la Marque [article 16 – il est à noter que, normalement, la date pertinente pour l'appréciation des motifs fondés sur les articles 16(1)*a*) et 16(1)*b*) serait la date de premier emploi revendiquée dans la demande pour la Marque, toutefois, étant donné que l'Opposante a contesté avec succès la date de premier emploi revendiquée dans le cadre de son motif fondé sur l'article 30*b*), la date pertinente devient la date de production par la requérante - voir *American Cyanamid Co c Record Chemical Co Inc* (1972), 6 CPR (2d) 278 (COMC); et *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c Dollar Plus Bargain Centre Ltd* (1998), 86 CPR (3d) 269 (COMC)];
- article 2 – 9 août 2013 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[15] Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est celui qui est le plus susceptible de permettre à l'Opposante d'obtenir gain de cause quant à la question de la confusion, parce que la date pertinente ultérieure qui s'applique permet de tenir compte de l'ensemble de la preuve de l'Opposante concernant sa notoriété et parce que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif. Si l'Opposante n'obtient pas gain de cause avec ce motif d'opposition, elle ne l'obtiendra pas davantage avec les motifs d'opposition fondés sur les articles 16 et 2.

[16] Par conséquent, mon analyse de la confusion sera axée sur le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*).

*Article 12(1)d) – Non-enregistrabilité*

[17] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce LADY GAGA de l'Opposante, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC852,242.

[18] L'Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement [para. 2 et pièce A du premier affidavit Abdulla]; j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que cet enregistrement existe [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l'égard de ce motif. L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce LADY GAGA de l'Opposante.

[19] 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.

[20] 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 [*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)].

*Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des Marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[21] Les marques des parties possèdent toutes deux un certain caractère distinctif inhérent.

[22] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé par la promotion ou l'emploi.

[23] D'après l'affidavit Kay, l'entreprise de boulangerie de la Requérente a été fondée par M<sup>me</sup> Kay en 2009 [para. 1]. En 2010, M<sup>me</sup> Kay a commencé à tester et à mettre au point des biscuits sans gluten, puis a vendu ses premiers biscuits en liaison avec la Marque le 20 septembre 2011 [para. 5 à 12, pièces 2 et 3].

[24] M<sup>me</sup> Kay affirme que la Requérente emploie la Marque sur tous ses emballages, sur son site Web et dans ses documents publicitaires et promotionnels depuis septembre 2011 [para. 13 à 15; pièce 4]. Selon M<sup>me</sup> Kay, la Requérente a fait la promotion de ses produits à de nombreuses expositions commerciales et grand public lors desquelles elle a exposé, présenté et vendu ses produits en liaison avec la Marque. Une liste des expositions commerciales et grand public auxquelles la Requérente a participé est fournie au paragraphe 16 de l'affidavit de M<sup>me</sup> Kay. Comme pièces 5 et 6, elle a joint à son affidavit des photographies représentatives de ces expositions commerciales et grand public, ainsi qu'une copie des cartes d'affaires et des cartes destinées au grand public que la Requérente utilisent aux fins de la présentation et de la vente de ses produits lors de ces expositions [para. 17].

[25] Selon M<sup>me</sup> Kay, la Marque est également apparue à la télévision, sur des sites Web, dans les médias sociaux, dans des circulaires d'épicerie et dans des publicités de magazines [para. 18 et 19; pièces 7 à 12]. Au paragraphe 20 de son affidavit, M<sup>me</sup> Kay affirme que les consommateurs canadiens ont publié des commentaires très favorables au sujet des produits de la Requérente, y compris sous la forme d'une vidéo sur YouTube [pièces 13 et 14].

[26] Au paragraphe 21, M<sup>me</sup> Kay affirme que les produits GAGA FOR GLUTEN-FREE sont actuellement offerts en vente par plus de 284 détaillants dans sept provinces au Canada et sont principalement vendus dans des épiceries, des chaînes d'alimentation et des magasins spécialisés en alimentation naturelle. Une liste des détaillants qui vendent les produits de la Requérente est

jointe comme pièce 15. Sont jointes comme pièce 16 des photographies représentatives montrant les produits de la Requérante exposés en liaison avec la Marque dans des épiceries et des magasins spécialisés [para. 22].

[27] Selon M<sup>me</sup> Kay, de 2011 à 2014, la Requérante a vendu plus de 76 800 unités de produits GAGA FOR GLUTEN-FREE et les ventes de ses produits pendant cette période ont totalisé 286 235,60 \$ [para. 23 à 25]. Des exemples de factures et de bons de commande pour les produits de la Requérante sont joints comme pièce 17 à l'affidavit de M<sup>me</sup> Kay.

[28] Fait notable, la preuve d'emploi qui est présentée dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Kay semble avoir trait uniquement aux biscuits sans gluten et non aux autres produits alimentaires et produits de boulangerie-pâtisserie qui sont visés par la demande pour la Marque.

[29] S'agissant maintenant de la preuve de l'Opposante, il est indiqué dans l'affidavit Germanotta que l'Opposante est une société détenue par Stefani Joanne Germanotta, une chanteuse, auteure-compositrice, artiste de spectacle, productrice de disques, philanthrope et femme d'affaires américaine connue sous le nom de Lady Gaga [para. 3].

[30] M. Germanotta affirme que M<sup>me</sup> Germanotta s'est produite sous le nom de scène Lady Gaga pour la première fois en septembre 2006 et domine, depuis 2008, l'industrie de la musique à l'échelle mondiale. Selon M. Germanotta, Lady Gaga a vendu plus de 24 millions d'albums et 65 millions de singles à travers le monde [para. 4 et 5].

[31] Des renseignements concernant la carrière musicale de Lady Gaga, ses réalisations et les prix qui lui ont été décernés sont fournis aux paragraphes 6 à 12 et à la pièce A de l'affidavit Germanotta. Étant donné que la Requérante ne semble pas contester le fait que Lady Gaga est bien connue, je ne présenterai pas un résumé détaillé de cette preuve.

[32] Au paragraphe 15, M. Germanotta fournit une liste des produits et services spécifiques en liaison avec lesquels la marque de commerce LADY GAGA de l'Opposante est enregistrée et a été employée au Canada. Ces produits et services comprennent un large éventail de produits et de services liés à la musique et au divertissement, ainsi que des produits et services auxiliaires tels que des cosmétiques, des vêtements, des bijoux, des affiches, la délivrance de cartes-cadeaux, etc. Au paragraphe 15 de son affidavit, M. Germanotta indique les dates de premier emploi pour

les produits et services en liaison avec lesquels la marque de commerce LADY GAGA a été employée. Une copie des détails de l'enregistrement n° LMC852,242 de la marque de commerce LADY GAGA de l'Opposante est jointe comme pièce C à l'affidavit Germanotta.

[33] Au paragraphe 18, M. Germanotta affirme que la totalité de l'emploi de la marque de commerce LADY GAGA en liaison avec les produits et services de l'Opposante a été fait par l'Opposante elle-même ou par un licencié dans des circonstances où l'Opposante contrôlait directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des produits et services.

[34] Au paragraphe 20, M. Germanotta affirme que les produits de l'Opposante sont vendus en liaison avec sa marque de commerce LADY GAGA dans au moins 40 pays à travers le monde, dont le Canada, l'Australie, la France, l'Allemagne, Hong Kong, le Japon, les États-Unis et le Royaume-Uni. Au paragraphe 21, M. Germanotta fournit les recettes annuelles générées par les ventes mondiales de produits LADY GAGA (à l'exclusion des produits liés à la musique) en liaison avec la marque de commerce LADY GAGA. Ces recettes ont varié de 2 500 000 \$ US en 2009 à 2 600 000 \$ US en 2013 (jusqu'à septembre). M. Germanotta n'a pas fourni de répartition par catégorie des produits qui ont été vendus pendant cette période. Au paragraphe 22, M. Germanotta fournit les chiffres des ventes de ces produits au Canada. Ces chiffres ont varié de 6 800 \$ US à 43 900 \$ US de 2009 à 2013. Comme l'a fait observer la Requérante, les chiffres des ventes des produits non musicaux ne sont pas substantiels. En fait, leur total est inférieur aux ventes de biscuits de la Requérante sur une période similaire.

[35] Au paragraphe 23, M. Germanotta indique les recettes annuelles générées par les ventes mondiales des produits et services LADY GAGA liés à la musique. Ces recettes ont varié de 9 700 000,00 \$ US à 145 700 000,00 \$ US de 2009 à 2013 (jusqu'à septembre). Au paragraphe 24, M. Germanotta fournit les recettes annuelles générées par les ventes au Canada des produits et services LADY GAGA liés à la musique. Ces recettes ont varié de 170 000 \$ US à 4 900 000,00 \$ US de 2009 à 2013

[36] Au paragraphe 13, M. Germanotta affirme qu'en 2011, Lady Gaga et sa mère ont fondé un organisme américain sans but lucratif connu sous le nom de Born This Way Foundation, qui a pour mission d'inspirer les jeunes et de bâtir de meilleures communautés. Sont joints comme pièce B des documents téléchargés et imprimés à partir de divers sites Web se rapportant à la

fondation. Selon, M. Germanotta, en 2012, Lady Gaga a reçu la subvention *LennonOno Grant for Peace* de Yoko Ono pour le travail qu'elle accomplit avec la fondation [para. 14]. Il n'y a aucun élément de preuve donnant à penser que les Canadiens connaissent l'existence de cet organisme américain ou ses objectifs et activités.

[37] Au paragraphe 25, M. Germanotta affirme qu'à l'automne 2011, dans le but de recueillir des fonds pour la Born This Way Foundation, le grand magasin Barney's New York a organisé une campagne avec Lady Gaga pour le temps des Fêtes. Pour cette campagne, un « GAGA'S WORKSHOP » [atelier de Gaga] a été installé dans le grand magasin et 25 % des recettes issues de la vente des articles offerts ont été versées à la fondation. Parmi ces articles figuraient des bonbons au chocolat et des biscuits, dont certains représentant LADY GAGA. Sont jointes comme pièce « D » des photographies de certains de ces biscuits et chocolats. Selon M. Germanotta, certains de ces biscuits et bonbons ont été présentés et annoncés sur divers sites Web. Des imprimés tirés de ces sites Web sont joints comme pièce « E » à l'affidavit de M. Germanotta. Il n'y a aucun élément de preuve donnant à penser que des Canadiens auraient acheté un ou plusieurs de ces biscuits ou bonbons ou auraient été au courant de la tenue de l'événement de financement lui-même.

[38] Au paragraphe 28, M. Germanotta affirme que Lady Gaga est bien connue pour promouvoir l'acceptation de soi, une image corporelle positive et un régime alimentaire sain sans gluten. Selon M. Germanotta, en septembre 2012, Lady Gaga a lancé un projet intitulé *A Body Revolution* [une révolution corporelle] visant à remédier à une image corporelle négative et à favoriser l'acceptation du corps. Sont joints comme pièce « F » des imprimés tirés de divers sites Web ayant trait à Lady Gaga et à ses efforts pour promouvoir l'acceptation de soi et une image corporelle positive, ainsi qu'un régime sans gluten. Rien n'indique qu'un ou plusieurs de ces sites Web sont canadiens et aucune information n'a été fournie quant à la mesure dans laquelle le contenu de ces sites a été consulté par des Canadiens.

[39] Je souligne que, dans le second affidavit Abdulla, M. Abdulla présente les résultats de recherches qu'il a effectuées sur Internet à l'aide des termes « I love Gaga » et « 'gaga for gluten-free' lady » [second affidavit Abdulla, para. 3 et 4, pièces A et B]. La pièce « A » est constituée des six premières pages des résultats obtenus pour « I love Gaga » et bon nombre de ces résultats

semblent se rapporter à Lady Gaga. La pièce B est constituée de trois brefs articles sur la Born This Way Foundation. Rien n'indique qu'un ou plusieurs de ces articles ont été publiés sur des sites Web canadiens, ou qu'ils ont été consultés ou vus par des Canadiens.

[40] Dans l'ensemble, j'estime que ce facteur, qui combine le caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle les marques des parties sont devenues connues, favorise l'Opposante.

*Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage*

[41] D'après l'enregistrement de l'Opposante et d'après M. Germanotta, l'Opposante emploie sa marque de commerce LADY GAGA en liaison avec au moins certains de ses produits et services depuis au moins 2008. Cet emploi est antérieur à la date de premier emploi par la Requérante qui est indiquée dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Kay.

*Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce*

[42] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits qui figure dans la demande pour la Marque avec l'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement de l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF) et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[43] La demande pour la Marque vise essentiellement divers produits de boulangerie-pâtisserie et produits alimentaires. En revanche, l'enregistrement de la marque de commerce LADY GAGA de l'Opposante vise un large éventail de produits et de services liés à la musique

et au divertissement, ainsi que des produits et services auxiliaires tels que des cosmétiques, des vêtements, des bijoux, des affiches, la délivrance de cartes-cadeaux, etc.

[44] Les produits et services qui sont respectivement visés par l'enregistrement de l'Opposante et par la demande pour la Marque diffèrent donc de façon substantielle. Étant donné le genre différent des produits et services des parties, j'estime raisonnable de conclure que leurs voies de commercialisation respectives différeraient également.

[45] Par conséquent, ces facteurs favorisent la Requérante.

*Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce*

[46] Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* [précité], la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties [voir également *Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstering Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF), p. 149, conf. par (1982), 60 CPR (2d) 70 (CAF)]. Si les marques de commerce des parties 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.

[47] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême a fait observer que, même si le premier mot est souvent l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce [*Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst.)], il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques entre elles, de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[48] Bien que l'on puisse soutenir que « gaga » est l'élément le plus distinctif des marques de chacune des parties, je considère tout de même que les marques sont très différentes l'une de l'autre. J'estime qu'il en est ainsi du fait de la composition des marques en question. Je suis d'avis que les marques de commerce de chacune des parties seraient perçues, lues et comprises en conjugaison avec les autres mots qui les composent.

[49] Dans le cas de LADY GAGA, du fait que GAGA vient après le mot LADY, je pense qu'il est probable que la marque de commerce de l'Opposante serait perçue comme une référence à une personne (c.-à-d. une « lady » [dame]) nommée « gaga ». D'après l'affidavit Noonan, « gaga » est un prénom et la preuve de l'Opposante montre que LADY GAGA est une artiste de la musique bien connue [affidavit Noonan, para. 12, pièce 10].

[50] Dans le cas de la Marque, Gaga For Gluten-Free, j'estime qu'il est probable qu'elle serait perçue, sous le coup de la première impression, comme une expression suggérant l'idée d'être « gaga » (c.-à-d. fou) des produits « sans gluten » [*Canadian Oxford Dictionary* (2<sup>e</sup> édition); affidavit Noonan, pièce 7]. La preuve ne me convainc pas que le consommateur moyen percevrait le mot « gaga » dans la Marque comme autre chose qu'une allusion à cette signification communément admise. Bien que l'Opposante ait produit une preuve donnant à penser que LADY GAGA suit un régime sans gluten et qu'elle a, une fois, été associée à un événement de financement impliquant des biscuits, la preuve n'établit pas que le consommateur canadien moyen serait au courant de ces faits.

[51] Compte tenu de ce qui précède, je considère que les marques des parties ont une connotation très différente. Les marques de commerce en cause sont également considérablement différentes sur les plans visuel et phonétique. Par conséquent, dans l'ensemble, je ne considère pas qu'il y a une ressemblance particulièrement forte entre elles.

#### *Circonstances de l'espèce*

#### *État du registre et du marché*

[52] La Requérante a produit une preuve de l'état du registre pour démontrer que d'autres marques de commerce inscrites au registre comprennent l'élément GAGA [affidavit Noonan, para. 3; pièce 1]. La Requérante a également présenté les résultats d'une recherche effectuée dans un annuaire d'entreprises dans le but de repérer des dénominations commerciales comprenant le mot GAGA [affidavit Noonan, para. 7, pièce 5]. La Requérante a repéré seulement neuf marques de commerce (dont certaines appartiennent à l'Opposante) et quatre dénominations commerciales. La Requérante n'a fourni aucune explication détaillée quant à ce que cette preuve

signifie. Elle a simplement indiqué que ces résultats démontrent que les marques qui comprennent GAGA n'appartiennent pas exclusivement à l'Opposante.

[53] Cette preuve donne à penser que GAGA n'est pas un élément d'un grand nombre de marques de commerce ou de dénominations commerciales de tiers et, à mon sens, le simple fait que quelques autres commerçants l'ont inclus dans leurs marques de commerce ou dénominations commerciales ne rend pas nécessairement la Marque de la Requérante enregistrable. Dans ce contexte, je ne considère pas que cette preuve est utile à la Requérante.

*Renommée de la marque de commerce LADY GAGA de l'Opposante*

[54] L'Opposante soutient aussi que, à titre de circonstance additionnelle de l'espèce, je devrais tenir compte de la renommée de sa marque de commerce LADY GAGA. L'Opposante affirme que la preuve démontre l'existence dans l'esprit des consommateurs d'une association entre un régime sans gluten sain et la marque de commerce de l'Opposante. L'Opposante soutient en outre que la renommée de sa marque de commerce a transcendé les produits auxquels elle est normalement associée et qu'un consommateur ordinaire serait porté à associer à tort les produits de la Requérante à LADY GAGA.

[55] Je ne suis pas convaincue que la preuve établit qu'il y aurait dans l'esprit des consommateurs canadiens une association entre un régime sans gluten et la marque de commerce de l'Opposante. La preuve sur laquelle l'Opposante appuie sa prétention est, à mon sens, insuffisante tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Nous ne disposons d'aucun chiffre en ce qui concerne la diffusion ou le visionnement des imprimés joints comme pièce B au second affidavit Abdulla ou comme pièce F à l'affidavit Germanotta et il n'y a aucune indication selon laquelle un ou plusieurs des sites Web associés à ces imprimés sont canadiens ou ont été consultés par des Canadiens. De même, rien n'indique qu'un ou plusieurs consommateurs canadiens savent qu'un événement de financement unique impliquant des biscuits a eu lieu en 2011 aux États-Unis, ou ont assisté à cet événement.

[56] Même si j'admettais que la marque de commerce de l'Opposante est devenue célèbre au Canada, la preuve n'établit pas qu'elle est devenue célèbre pour autre chose que les produits et services liés à la musique qui sont visés par l'enregistrement, et elle n'établit pas, à mon sens,

l'existence d'une quelconque association dans l'esprit du consommateur canadien moyen entre la marque de commerce de l'Opposante et un régime sans gluten, des produits de boulangerie-pâtisserie ou des produits alimentaires.

*Conclusion quant à la probabilité de confusion*

[57] Bien que la renommée de la marque de commerce de l'Opposante soit certainement une importante « circonstance de l'espèce », l'étendue de la protection dont elle bénéficie exige que l'on tienne compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris les facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006) 49 CPR (4th) à 354].

[58] La Cour dans *Mattel* a indiqué être en accord avec une remarque antérieure du professeur McCarthy selon laquelle [TRADUCTION] « une marque relativement forte peut franchir d'un seul bond un écart considérable entre deux gammes de produits ». Elle a néanmoins souligné que cette affirmation impliquait que la « gamme de produits » représente généralement un obstacle important à franchir, même pour une marque célèbre [*Mattel*, précité, p. 355 et 356]. La Cour a indiqué que lorsque toutes les circonstances de l'espèce sont prises en considération, dans certains cas, certaines circonstances (comme la différence entre les produits) auront plus de poids que d'autres [*Mattel*, précité, p. 354].

[59] Dans *Mattel*, la Cour a également souligné que, dans une procédure d'opposition, le droit des marques de commerce offre une protection qui transcende les gammes de produits traditionnelles, sauf si le requérant démontre que l'enregistrement de sa marque n'est pas susceptible de créer de la confusion sur le marché au sens de l'article 6 de la Loi. La Cour a fait observer que la confusion est un terme défini et l'article 6(2) impose à la Commission des oppositions des marques de commerce de déterminer la probabilité que l'emploi des deux marques de commerce dans la même région fasse conclure (à tort) aux acheteurs éventuels que les produits et services — même s'ils n'appartiennent pas à la même catégorie générale — sont néanmoins offerts par la même personne [*Mattel*, précité, p. 331].

[60] En l'espèce, une telle conclusion erronée ne pourrait donc être tirée que si un lien ou une association est susceptible d'être établi(e) dans l'esprit du consommateur entre la source des produits et services LADY GAGA et la source des produits de boulangerie-pâtisserie et des

produits alimentaires Gaga For Gluten-Free moins bien connus de la Requérante. S'il n'y a pas de probabilité qu'un tel lien soit établi, il ne peut y avoir de probabilité qu'une conclusion erronée soit tirée, et il n'y a pas non plus de probabilité de confusion au sens de la Loi [*Mattel*, précité, p. 331].

[61] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je suis convaincue que la Requérante a démontré qu'aucune conclusion erronée n'est susceptible d'être tirée. Il n'y a pas de recoupement entre les produits qui sont liés à la Marque et les produits et services qui sont liés à la marque de commerce de l'Opposante, et l'Opposante n'a pas établi qu'il existe un lien dans l'esprit du consommateur canadien moyen entre la marque de commerce de l'Opposante et un régime sans gluten et des produits de boulangerie-pâtisserie. Qui plus est, les marques de commerce en cause diffèrent considérablement dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées. Ainsi, malgré l'importante renommée dont peut jouir LADY GAGA et malgré que l'Opposante emploie sa marque de commerce depuis plus longtemps, j'arrive à la conclusion que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a pas de probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

[62] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

*Article 12(1)e) – Marque interdite*

[63] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)e) de la Loi parce qu'il s'agit d'une marque dont l'adoption est interdite par l'article 9(1)k) de la Loi. L'Opposante affirme que la marque peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant, à savoir l'artiste de la musique bien connue LADY GAGA. Les dispositions pertinentes de la Loi sont ainsi libellées :

12(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

e) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption;

9(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec...

k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant...

[64] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime d'établir que sa Marque est enregistrable et que son adoption n'est pas interdite par l'article 9(1)k) de la Loi, l'Opposante doit, quant à elle, s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement que la Marque serait ainsi assimilée à Lady Gaga.

[65] À la lumière de la preuve en l'espèce, je suis disposée à admettre que Lady Gaga est bien connue, voire célèbre, au Canada en tant qu'artiste de la musique. Cependant, pour les raisons exposées précédemment, la preuve, à mon sens, n'établit pas qu'un nombre significatif de Canadiens associeraient la Marque à l'artiste de la musique Lady Gaga. Dans l'ensemble, je ne considère pas que la preuve en l'espèce est suffisante pour me permettre de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le consommateur moyen achetant les produits de boulangerie-pâtisserie et les autres produits alimentaires de la Requérante arborant la Marque croirait à tort que la particulière vivante du nom de Lady Gaga a parrainé/approuvé ou autorisé les produits de la Requérante, ou que les produits de la Requérante sont des produits dérivés de Lady Gaga ou lui sont liés ou associés.

[66] En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté.

*Articles 16(1)a), 16(3)a), 16(1)b), 16(3)b) et 2 - Absence de droit à l'enregistrement et absence de caractère distinctif*

[67] Comme je l'ai indiqué précédemment, le motif fondé sur l'article 12(1)d) était celui qui était le plus susceptible de permettre à l'Opposante d'obtenir gain de cause quant à la question de la confusion. Les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif à l'égard desquels l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve

initial sont, par conséquent, rejetés pour des raisons analogues à celles exposées dans mon analyse du motif fondé sur l'article 12(1)d).

[68] Je souligne qu'en plus d'alléguer que la Marque n'est pas distinctive du fait de la confusion avec ses marques de commerce, dans son motif d'opposition fondé sur l'article 2, l'Opposante a également allégué que la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle est une marque interdite par l'article 10 de la Loi. L'Opposante n'a cependant présenté ni observations ni éléments de preuve à cet égard.

### *Décision*

[69] Compte tenu de ce qui précède, 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 à l'égard des [TRADUCTION] « biscuits sans gluten » et je rejette l'opposition à l'égard des autres produits, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1<sup>re</sup> inst.) à titre d'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].

---

Lisa Reynolds  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire, trad.

Date de l'audience : 2015-09-17

Comparutions

Donna White

Pour l'Opposante

Kelly Gill

Pour la Requérente

Agents au dossier

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Pour l'Opposante

Gowling Lafleur Henderson LLP

Pour la Requérente

## Annexe « A »

### **PRODUITS :**

[TRADUCTION]

(1) Biscuits sans gluten.

(2) Gâteaux sans gluten, barres de céréales sans gluten, chapelure sans gluten, pâtisseries sans gluten, petits gâteaux sans gluten, granola sans gluten, barres-déjeuners sans gluten, brownies sans gluten, friandises au riz sans gluten, macarons sans gluten, pain sans gluten, bagels sans gluten, croissants sans gluten, bretzels sans gluten, maïs éclaté sans gluten, muffins sans gluten, pain de maïs sans gluten, croûtons sans gluten, croûte à pizza sans gluten, gressins sans gluten, biscottis sans gluten, pain aux bananes sans gluten, gâteaux aux fruits sans gluten, brioches à la cannelle sans gluten, streusels sans gluten, petits pains au fromage sans gluten, tourtes sans gluten, beignes sans gluten, pain plat sans gluten, pita sans gluten, croustilles sans gluten, croustilles de maïs sans gluten, croustilles au soya sans gluten, craquelins sans gluten, tartes sans gluten, céréales sans gluten, crêpes sans gluten, gaufres sans gluten, cornets à crème glacée sans gluten, glaçage sans gluten, guimauves sans gluten, croûte à tarte sans gluten, croustilles de polenta sans gluten, craquelins de polenta sans gluten, galettes de riz sans gluten, pâtes alimentaires sans gluten, bouchées gonflées au fromage sans gluten, pains à hamburger sans gluten, pains à hot-dog sans gluten, croustilles tortilla sans gluten, tortilla pour roulés sans gluten, muffins anglais sans gluten, épices sans gluten, herbes sans gluten, chocolat chaud sans gluten, cacao sans gluten, biscuits Graham sans gluten, chapelure de biscuits Graham sans gluten, biscuits sans gluten, scones sans gluten, coquilles à tacos sans gluten, mélanges de riz sans gluten, risotto sans gluten, bonbons sans gluten, riz brun sans gluten, germe de blé sans gluten, avoine sans gluten, son d'avoine sans gluten, quinoa sans gluten, boulgour sans gluten, millet sans gluten, bicarbonate de soude sans gluten, levure chimique sans gluten, crème-dessert sans gluten, crème glacée sans gluten, sorbet sans gluten, yogourt glacé sans gluten, riz sans gluten, sarrasin sans gluten, lin sans gluten, graines de tournesol sans gluten, fécule de maïs sans gluten, fécule de pomme de terre sans gluten, crème de céréales de riz sans gluten, riz soufflé sans gluten, maïs soufflé sans gluten, semoule de maïs sans gluten, tapioca sans gluten, bicarbonate de soude sans gluten, levure chimique sans gluten, crème-dessert sans gluten, farines sans gluten, gruau sans gluten.

(3) Préparations à gâteau sans gluten, préparations à barres de céréales sans gluten, chapelure sans gluten, pâtisseries sans gluten, préparations à petits gâteaux sans gluten, mélanges granola sans gluten, préparations à barres-déjeuners, préparations à brownies sans gluten, préparations à friandises au riz sans gluten, mélanges à tartes sans gluten, céréales sans gluten, préparations à macarons sans gluten, préparations à crêpes sans gluten, préparations à gaufres sans gluten, préparations de pâte à pain sans gluten, préparations à bagels sans gluten, préparations à croissants sans gluten, préparations à bretzels sans gluten, préparations à maïs éclaté sans gluten, préparations à muffins sans gluten

(4) Gâteaux sans gluten prêts à cuire, pâtisseries sans gluten prêtes à cuire, petits gâteaux sans gluten prêts à cuire, granola sans gluten prêt à cuire, barres-déjeuners sans gluten prêtes à cuire, brownies sans gluten prêts à cuire, friandises au riz sans gluten prêtes à cuire, crêpes sans gluten prêtes à cuire, gaufres sans gluten prêtes à cuire, pain sans gluten prêt à cuire, bagels sans gluten prêts à cuire, croissants sans gluten prêts à cuire, bretzels sans gluten prêts à cuire, muffins sans gluten prêts à cuire, scones sans gluten prêts à cuire, tartes sans gluten prêtes à cuire, macarons sans gluten prêts à cuire, croûte à tarte sans gluten prête à cuire, pain de maïs sans gluten prêt à cuire, croustilles de polenta sans gluten prêtes à cuire, pâte à pizza sans gluten prête à cuire, gressins sans gluten prêts à cuire, biscottis sans gluten prêts à cuire, pain aux bananes sans gluten prêt à cuire, gâteaux aux fruits sans gluten prêts à cuire, brioches à la cannelle sans gluten prêtes à cuire, streusels sans gluten prêts à cuire, petits pains au fromage sans gluten prêts à cuire, tourtes sans gluten prêtes à cuire, beignes sans gluten prêts à cuire, pain plat sans gluten prêt à cuire, pâte à pain sans gluten prêt à cuire, pains à hamburger sans gluten prêts à cuire, pains à hot-dog sans gluten prêts à cuire.

### **REVENDECTIONS :**

Employée au CANADA depuis le 10 mars 2011 en liaison avec les produits (1).

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4).