



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

Référence : 2015 COMC 54
Date de la décision : 2015-03-25
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Liverton Hotels
International Inc. à l'encontre de la
demande d'enregistrement n° 1,572,061
pour la marque de commerce DIVA
DELIGHTS au nom de Diva Delights Inc.**

Introduction

[1] Diva Delights Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce DIVA DELIGHTS (la Marque) en liaison avec divers produits de boulangerie-pâtisserie, des grignotines sucrées et salées et l'exploitation d'une boulangerie-pâtisserie, basée sur l'emploi depuis le 7 mars 1997.

[2] Liverton Hotels International Inc. (l'Opposante) a contesté la demande principalement sur la base d'une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'emploi et la révélation antérieurs par l'Opposante de ses marques de commerce déposées DIVA, enregistrement n° LMC480,444, et DIVA AT THE MET, enregistrement n° LMC480,443, en liaison avec des services de restaurant. L'Opposante invoque également des motifs d'opposition techniques fondés sur la non-conformité de la demande à l'article 30 de la Loi.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je refuse la demande d'enregistrement.

Le dossier

[4] La Requérante a produit la demande d'enregistrement n° 1572061 relative à la Marque le 5 avril 2012. La Marque est demandée pour un emploi en liaison avec les produits et services suivants :

[TRADUCTION]

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, craquelins, carrés, gâteaux, pains, pailles au fromage, petits gâteaux, muffins et tartes; grignotines sucrées et salées, nommément grignotines à base de farine.

Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie.

[5] La demande pour la Marque a été annoncée le 12 décembre 2012. Le 10 mai 2013, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu des articles 38(2)*a*) et 38(2)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T13 (la Loi). En particulier, l'Opposante allègue que la Marque créait de la confusion avec les marques DIVA, enregistrement n° LMC480,440, et DIVA AT THE MET, enregistrement n° LMC480,443, de l'Opposante, toutes deux employées et enregistrées antérieurement en liaison avec des services de restaurant, et par conséquent :

- La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi (article 38(2)*b*));
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des articles 16(1)*a*) et 16(1)*b*) de la Loi (article 38(2)*c*));
- La Marque n'est pas distinctive, contrevenant aux exigences de l'article 2 de la Loi (article 38(2)*d*)).

[6] L'Opposante a également allégué que la demande d'enregistrement de la Requérante n'était pas conforme à l'article 30*b*) de la Loi (article 38(2)*a*)), parce que la Marque n'avait pas été employée avec les services [TRADUCTION] « exploitation d'une boulangerie-pâtisserie » depuis la date de premier emploi revendiquée du 7 mars 1997 puisque la Requérante avait abandonné la Marque en liaison avec ce service et n'a pas employé la Marque avec ce service depuis 1999. L'Opposante fait également valoir que la demande d'enregistrement de la

Requérante n'est pas conforme à l'article 30*i*) de la Loi, puisque la Requérante connaissait ou aurait dû connaître les marques de commerce de l'Opposante précédemment employées en liaison avec des services de restaurant.

[7] La Requérante a contesté chacun des motifs d'opposition dans une contre-déclaration produite le 17 juillet 2013, conformément à l'article 38(6) de la Loi.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Henry Wu, président de l'Opposante, et de Dori Walton, technicienne juridique employée par l'agent de l'Opposante. Aucun des déposants de l'Opposante n'a été contre-interrogé. L'Opposante a également produit des copies certifiées de ses enregistrements n^{os} LMC480,443 pour la marque de commerce DIVA AT THE MET et LMC480,444 pour la marque de commerce DIVA.

[9] En preuve, la Requérante a produit l'affidavit d'Angela Husmann, présidente de la Requérante. M^{me} Husmann n'a pas été contre-interrogée.

[10] Les deux parties étaient représentées à l'audience qui a été tenue et lors de laquelle l'opposition produite par l'Opposante à l'encontre de la demande d'enregistrement n^o 1,505,429 de la Requérante pour la marque de commerce DIVA DELIGHTS et Dessin a également été instruite. Une décision distincte sera rendue dans ce dossier.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[11] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il incombe à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à 298; et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

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

- Article 38(2)*a*)/article 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à 475];

- Article 38(2)*b*/article 12(1)*d* – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- Article 38(2)*c*/articles 16(1)*a*) et *b*) – la date de premier emploi revendiquée par la Requérante;
- Article 38(2)*d*/absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motifs d'opposition sommairement rejetés

Non-conformité – article 30*i*)

[13] L'article 30*i*) de la Loi exige simplement que tout requérant se déclare convaincu d'avoir droit à l'enregistrement de sa marque dans sa demande. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée, un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. Le simple fait qu'un requérant puisse connaître l'existence de la marque de commerce ou du nom commercial d'un opposant ou de la marque de commerce d'un tiers n'est pas suffisant en soi pour servir de fondement à une allégation selon laquelle le requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer la Marque [*Woot, Inc c. WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)].

[14] En l'espèce, la Requérante a fourni la déclaration requise et ce n'est pas un cas exceptionnel. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Absence de droit à l'enregistrement – Article 16(1)*b*)

[15] L'article 16(1)*b*) requiert que l'Opposante ait produit une demande d'enregistrement de marque de commerce avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, soit le 7 mars 1997. Même si l'Opposante s'appuie sur ses enregistrements DIVA et DIVA AT THE

MET, qui ont été accordés à la suite des demandes d'enregistrement produites toutes les deux le 20 août 1996, l'article 16(4) requiert qu'une demande d'enregistrement invoquée en vertu de l'article 16 soit pendante à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Requérante (c.-à-d. le 12 décembre 2012) [*Governor and Co of Adventurers of England trading into Hudson's Bay c Kmart Canada Ltd* (1997), 76 CPR (3d) 526 (COMC), à 528]. Considérant que les demandes d'enregistrement de l'Opposante ont toutes les deux donné lieu à des enregistrements le 14 août 1997, elles n'étaient pas pendantes le 12 décembre 2012 et, par conséquent, ne peuvent appuyer un motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)b). Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

Non-conformité – Article 30b)

[16] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec les services [TRADUCTION] « exploitation d'une boulangerie-pâtisserie » depuis au moins aussi tôt que le 7 mars 1997 considérant que la Requérante a abandonné la marque de commerce en liaison avec ces services en 1999.

[17] Le fardeau initial qui incombe à l'opposant est léger en ce qui concerne la question de non-conformité à l'article 30b) de la Loi, car les faits concernant le premier emploi d'un requérant sont particulièrement connus d'un requérant [*Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986) 10 CPR (3d) 84 (COMC), à 89]. L'article 30b) de la Loi requiert qu'il y ait eu emploi continu de la marque de commerce visée par la demande dans la pratique normale du commerce de la date revendiquée à la date de production de la demande d'enregistrement [*Benson & Hedges (Canada) Ltd c Labatt Brewing Co* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1^{re} inst.), à 262]. L'opposant peut s'acquitter de son fardeau de preuve en vertu de l'article 30b) en se fondant sur sa propre preuve ou sur celle du requérant.

[18] L'affidavit d'Angela Husmann confirme que toute référence à une boulangerie-pâtisserie en exploitation depuis le 7 mars 1997 est une erreur. À cet égard, M^{me} Husmann affirme ce qui suit au paragraphe 6 de son affidavit :

[TRADUCTION]

« En ou vers février 1997, j'exploitais une petite boulangerie-pâtisserie accessible au grand public. La boulangerie-pâtisserie a été ouverte jusqu'au début de 1999. La

boulangerie-pâtisserie comptait pour seulement 1 % de mes ventes globales. La majorité de mes affaires continue d'être des contrats de vente en gros. Diva Delights n'exploite pas de boulangerie-pâtisserie depuis 1999. Dans la mesure où la demande d'enregistrement indique qu'une boulangerie-pâtisserie est en exploitation depuis 2005, il y a une erreur. Elle devrait plutôt indiquer fabricant et distributeur de produits de boulangerie-pâtisserie, comme l'indique le paragraphe suivant. »

[19] L'observation de l'Opposante, comme je l'entends, veut que la Requérante soit dans l'obligation de s'assurer que toutes ses revendications sont correctes au moment de produire sa demande d'enregistrement. En l'espèce, considérant que la preuve même de la Requérante est que la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec les services de la Requérante depuis la date revendiquée, l'observation de l'Opposante veut que la demande d'enregistrement soit rejetée dans son ensemble.

[20] Je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en ce qui concerne les services [TRADUCTION] « exploitation d'une boulangerie-pâtisserie ». Comme M^{me} Husmann reconnaît que la Requérante n'a pas exploité une boulangerie-pâtisserie depuis 1999, ce motif d'opposition est accueilli en ce qui concerne les services.

[21] Je ne suis pas convaincue, toutefois, que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne les autres produits. À cet égard, je ne suis pas d'accord avec l'Opposante qu'une demande d'enregistrement doive être rejetée dans son ensemble parce que l'une des revendications de la Requérante est incorrecte. De plus, je remarque que l'argument de l'Opposante en vertu de l'article 30*b*) est restreint aux services [TRADUCTION] « exploitation d'une boulangerie-pâtisserie ».

[22] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est accueilli à l'égard des services de la Requérante seulement, qui devront être supprimés de la demande d'enregistrement [*Service Experts Inc c Pope and Sons Refrigeration Ltd* (2011), 93 CPR (4th) 313 (COMC)].

Question principale

[23] Comme susmentionné, chacun des autres motifs d'opposition est fondé sur l'allégation d'une probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante. La question

déterminante en l'espèce est donc de savoir si la marque DIVA DELIGHTS visée par la demande crée de la confusion avec les marques DIVA ou DIVA AT THE MET de l'Opposante.

[24] La date pertinente à l'égard du motif fondé sur l'enregistrabilité est la plus récente, soit la date d'aujourd'hui. Je me pencherai donc sur ce motif d'opposition.

Non-enregistrabilité – article 12(1)d)

[25] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que les enregistrements de l'Opposante sont en règle en date d'aujourd'hui et que, par conséquent, l'Opposante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC), à 411 et 412]. Puisque je considère que la marque DIVA de l'Opposante ressemble davantage à la Marque que DIVA AT THE MET, je concentrerai ma discussion sur cette marque.

[26] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la Loi. L'article 6(2) ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir si on pourrait croire que les produits de la Requérante fournis sous la Marque puissent émaner de l'Opposante ou être commanditées ou approuvées par l'Opposante [voir *Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 29 CPR (3d) 7 (CF 1^{re} inst), à 12].

Test en matière de confusion

[27] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. 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 marchandises, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[28] Ces facteurs ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)]. Toutefois, dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), 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.

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle chaque marque de commerce est devenue connue

[29] Le mot « diva » est défini comme [TRADUCTION] « une grande ou célèbre chanteuse; une prima donna » [*Paperback Oxford Canadian Dictionary*, deuxième édition]. La déposante de la Requérante, M^{me} Husmann, déclare qu'elle a choisi la Marque pour incorporer ses deux passions : l'opéra et la boulangerie-pâtisserie [affidavit de M^{me} Husmann, para 4].

[30] Les marques des deux parties possèdent un certain degré de caractère distinctif inhérent en raison du mot « diva ». Même si le mot « diva » n'est pas un mot inventé, il n'est pas suggestif d'un aspect particulier des produits ou services de l'une ou l'autre des parties. Je considère que la Marque est moins intrinsèquement distinctive que la marque de l'Opposante, parce que le mot « delights » [délices] est suggestif des produits de la Requérante.

[31] La marque de l'Opposante a acquis un caractère distinctif par la promotion et l'emploi. Le déposant de l'Opposante, M. Wu, déclare que l'Opposante possède et exploite des hôtels, des restaurants et des immeubles à logements en copropriété de luxe au Canada. À Vancouver, l'Opposante possède et exploite l'hôtel METROPOLITAN, parfois connu sous le nom THE MET. Dans cet hôtel, l'Opposante a exploité le restaurant DIVA, parfois connu également comme le DIVA AT THE MET, depuis 1996.

[32] Depuis l'ouverture en 1996, le restaurant DIVA de l'Opposante, a fait l'objet de publicités très favorables et a acquis une réputation nationale pour l'excellence de sa cuisine. Jointes en pièce A de l'affidavit de M. Wu se trouvent de nombreux exemples d'articles de journaux et de magazines dans lesquels le restaurant de l'Opposante a été mentionné entre 1996 et 2006. Même si les chiffres de tirage ne sont pas fournis, je suis prête à admettre d'office que le *Globe and Mail* a un tirage important au Canada et que le *Vancouver Sun* et le *Toronto Sun* ont également d'importants tirages dans leur ville respective [*Northern Telecom Ltd c Nortel Communications Inc* (1987), 15 CPR (3d), 540 à 543 (COMC); *R Griggs Group Ltd c 359603 Canada Inc* (2005), 47 CPR (4th) 215 à 227 (COMC); *Milliken & Co c Keystone Industries (1970) Ltd* (1986), 12 CPR (3d) 166 (COMC), à 68; et *Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd c Anheuser-Busch, Inc* (1985), 4 CPR (3d) 216 (COMC), à 224]. Le restaurant de l'Opposante a également été décrit avec les mots « Diva Delights » (affidavit de M. Wu, para 7, pièce B).

[33] M. Wu déclare également que l'Opposante a employé ses marques de commerce en liaison avec l'exploitation d'un restaurant de même que pour des services de traiteur. Le restaurant est ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner et sert plus de 40 000 convives par année. Depuis l'ouverture du restaurant en 1996, plus de 600 000 convives ont été servis. En 2011, les ventes brutes du restaurant de l'Opposante dépassaient les 1 000 000 \$ et avaient dépassé les 1 000 000 \$ pendant plusieurs années avant cette date.

[34] L'Opposante a également consacré beaucoup d'efforts pour la promotion du restaurant et des marques de commerce de l'Opposante, tant auprès des clients de l'hôtel que des autres. Jointes en pièces C de l'affidavit de M. Wu se trouvent de nombreux exemples employés par l'Opposante pour faire la promotion de son restaurant, dont des brochures, des bons de repas, des cartes promotionnelles, etc. Les exemples fournis sont datés entre 2000 et 2012. M. Wu déclare qu'au cours des nombreuses dernières années, l'Opposante a dépensé plus de 150 000 \$ pour la promotion du restaurant de l'Opposante et de ses marques. La majorité du matériel affiche le dessin suivant :



[35] Dans le dessin ci-dessus, le mot « diva » est distinct des autres parties du dessin et est dans une police de caractères de taille assez différente. J'estime donc que le dessin ci-dessus constitue un emploi de la marque de commerce DIVA [*Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF), à 164; et *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), à 538 et 539].

[36] L'Opposante fait également la promotion de ses marques sur son site Web à www.metropolitan.com. M. Wu certifie que le site Web de l'opposante reçoit plus de 3 000 visites par mois (affidavit de M. Wu, para 12). En plus de faire la promotion de son restaurant sur son site Web, l'Opposante fait la promotion du restaurant sur divers sites de médias sociaux, dont Facebook et Twitter.

[37] L'Opposante a employé la marque DIVA dans au moins un autre restaurant, nommé l'Hemispheres à Toronto (affidavit de M. Wu, para 23). Jointe en pièce M de son affidavit se trouve une copie de menu datant de 2006 proposant une trempette à l'oignon Diva dans son menu du bistrot.

[38] L'Opposante fait valoir que compte tenu de la présence de l'Opposante sur Internet et sur les médias sociaux, du fait que les clients de l'hôtel d'ailleurs au Canada dînent au restaurant, et de la publicité favorable dont le restaurant de l'Opposante a fait l'objet dans plusieurs articles de journaux et de magazines, il est raisonnable d'inférer que la marque de l'Opposante est devenue connue à l'extérieur de Vancouver. Peu importe si je tire ou non cette conclusion, je suis convaincue, d'après la preuve produite que la marque de l'Opposante est devenue connue au Canada, et particulièrement à Vancouver.

[39] À l'égard du caractère distinctif acquis de la Marque, la preuve de M^{me} Husmann peut être résumée comme suit :

- La Requérante a été incorporée en 1997, mais avait commencé comme entreprise individuelle approximativement 20 ans avant la date de son affidavit (c.-à-d. 1992);

- Tôt dans l'histoire de l'entreprise de la Requérente, la Marque a été employée en liaison avec des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes et biscuits, qui étaient vendus à des cafés-restaurants sur commandes spéciales;
- Depuis 1999, la Requérente est un fabricant en gros de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, craquelins, carrés, gâteaux, pains, pailles au fromage, petits gâteaux, muffins et tartes; grignotines sucrées et salées, nommément grignotines à base de farine;
- La Requérente fabrique les produits à son usine sise au 548 rue King Edward à Winnipeg au Manitoba;
- La Requérente emploie la Marque avec les produits depuis aussi tôt que le 7 mars 1997, et des exemples d'un tel emploi qui comprennent des échantillons d'emballage et une facture datée du 21 février 2005 pour la vente de divers produits de boulangerie-pâtisserie sont joints en pièces A à D de son affidavit;
- Les produits fabriqués par la Requérente depuis mai 2005 l'ont été pour des ventes en gros à Costco au Canada et aux États-Unis, et à Price Smart en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

[40] En l'absence de chiffres d'affaires ou de renseignements sur les dépenses promotionnelles et publicitaires, il m'est difficile de déterminer la mesure dans laquelle la Marque a été connue au Canada en liaison avec les produits de la Requérente. Il suffit de dire que, selon la preuve produite par l'Opposante, je suis en mesure de constater que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une plus grande mesure au Canada que la Marque. Ce facteur favorise donc l'Opposante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[41] Comme susmentionné plus en détail, la Requérente a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par la demande depuis au moins aussi tôt que mars 1997. Même si le déposant de l'Opposante, M. Wu, fait la déclaration solennelle que l'Opposante a offert des

services de restaurant depuis 1996, la preuve documentaire à l'appui ne remonte qu'à 2000. J'estime, par conséquent, que ce facteur ne favorise aucune des parties.

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

[42] Mon appréciation de ce facteur est fonction de l'examen de l'état déclaratif des produits et services de la Requérante tel qu'il figure dans la demande d'enregistrement par rapport aux produits et services visés par les enregistrements de l'Opposante [*Esprit International c Alcohol Countermeasure Systems Corp* (1997), 84 CPR (3d) 89 (COMC)]. Puisque la Requérante a confirmé qu'elle renonçait à sa demande d'enregistrement à l'égard de l'exploitation d'une boulangerie-pâtisserie, ce service n'est plus pertinent.

[43] Les produits visés par la demande sont divers produits de boulangerie-pâtisserie, des grignotines sucrées et salées, tandis que les services visés par l'enregistrement de l'Opposante sont des services de restaurant. M^{me} Husmann déclare que depuis deux ans avant la date de son affidavit (c.-à-d. le 23 novembre 2010), les principaux produits fabriqués par la Requérante ont été des biscuits moelleux au gingembre et des croustilles. Comme susmentionné, la Requérante a été fabricante et grossiste des produits depuis 1999. Depuis mai 2005, les produits de la Requérante sont fabriqués pour des ventes en gros à Costco au Canada et aux États-Unis, et à Price Smart en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Même si les produits et les voies de commercialisation de la Requérante semblent avoir été restreints, la demande d'enregistrement de la Marque ne limite pas les produits de la Requérante aux produits préemballés, pas plus qu'elle ne restreint les voies de commercialisation par lesquelles les produits peuvent être vendus.

[44] L'Opposante exploite son restaurant en liaison avec un hôtel de luxe et a démontré que les desserts font partie du menu de son restaurant (affidavit de M. Wu, paragraphe 12, pièce D). Le restaurant a également été reconnu pour ses desserts en 2009 par le Restaurant Awards parrainé par le Vancouver Magazine (affidavit de M. Wu, paragraphes 18 et 19, pièces I à L). L'Opposante a également rendu publiques les recettes du pain Diva à la pacane et du gâteau Diva au fromage Stilton et compote de rhubarbe (affidavit de M. Wu, paragraphe 22, pièce I).

[45] Compte tenu de la preuve fournie, j'estime que les produits et services des parties sont liés du fait qu'ils comprennent tous les deux des produits alimentaires. En ce qui concerne les

voies de commercialisation des parties, la preuve en l'espèce démontre qu'il ne semble pas y avoir eu de recoupement des voies de commercialisation des parties jusqu'à maintenant. À cet égard, la Requérante a vendu ses produits préemballés en gros tandis que l'Opposante a exploité un restaurant.

[46] Même si le fait que les produits ou services sont vendus jusqu'à maintenant par chaque partie par différentes voies de commercialisation est significatif, je dois garder à l'esprit que dans *Masterpiece*, précité au para 53, la Cour suprême a insisté sur le fait que l'accent doit être mis sur les modalités stipulées dans la demande d'enregistrement des marques de commerce et sur [TRADUCTION] « ce que l'enregistrement permettrait [à la Requérante] de faire, et non pas sur ce [qu'elle] fait actuellement. » La Cour a ajouté au paragraphe 59 que même si [TRADUCTION] « l'emploi réel de la marque n'est certes pas dénué de pertinence, mais il ne doit pas non plus remplacer complètement l'examen d'autres emplois qui pourraient être faits en conformité avec l'enregistrement. » En l'espèce, aucun des états déclaratifs des produits ou services des parties n'est restreint à une voie de commercialisation en particulier.

[47] Je conclus donc que les voies de commercialisation des parties pourraient se recouper.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[48] Il est bien établi en droit que, pour évaluer la probabilité de confusion, les marques doivent être considérées dans leur ensemble [voir *British Drug Houses Ltd c Battle Pharmaceuticals*, [1944] Ex CR 239, à 251, confirmée par [1946] RCS 50 et *United States Polo Assn c Polo Ralph Lauren Corp* (2000), 9 CPR (4th) 51, à 18, confirmée par [2000] ACF n° 1472 (CA)]. La Cour suprême a également fait observer dans *Masterpiece*, toutefois, qu'il est préférable, au moment de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si la marque de commerce présente un aspect particulièrement frappant ou unique.

[49] En l'espèce, le mot DIVA, bien qu'un mot du dictionnaire, n'a aucun sens en ce qui concerne les produits et services des parties et, par conséquent, il forme l'élément le plus frappant ou unique des marques des deux parties. En fait, il s'agit de l'élément dominant et unique de la marque de l'Opposante et la Requérante a incorporé la totalité de la marque de commerce DIVA

de l'Opposante comme élément dominant de sa marque. Considérant que l'ajout du mot DELIGHTS [délices] à la Marque est suggestive des produits liés de la Requérante (comme le montre l'affidavit de M^{me} Walton), les éléments additionnels ne diminuent pas le degré de ressemblance entre les marques des parties. Par conséquent, j'estime qu'il existe un degré élevé de ressemblance entre les marques dans la présentation, le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent en raison de la présence de l'élément frappant DIVA dans chaque marque.

Circonstances de l'espèce

Coexistence sans preuve de confusion

[50] L'absence de confusion malgré un recoupement des produits ou services et des voies de commercialisation pendant une importante période peut justifier de tirer une inférence négative en ce qui a trait à la cause d'un opposant [*MonSport Inc c Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 CPR (3d) 356 (CF 1^{re} inst) et *Mercedes-Benz AG c Autostock Inc* (1996), 69 CPR (3d) 518 (COMC)]. Afin de tirer une inférence négative, toutefois, l'emploi simultané des marques doit être important [*Dion Neckwear*, précité].

[51] En l'espèce, il y a prétendument eu un emploi simultané des marques des parties depuis 1997. M^{me} Husmann déclare ce qui suit dans son affidavit au paragraphe 19 :

[TRADUCTION]

Je n'ai jamais reçu de questions en ce qui concerne les Marques Diva. Je n'ai jamais reçu de questions à savoir si Diva Delights est liée au Restaurant ou à l'Hôtel ou avec aucun autre restaurant.

[52] Je suis d'accord avec la Requérante qu'une coexistence de 20 ans est une période significative. Toutefois, en l'absence de preuve d'emploi significatif des marques des parties dans des régions similaires au Canada, je ne suis pas en mesure de tirer une inférence négative en ce qui concerne la cause de l'Opposante. À cet égard, même si la Requérante a démontré un certain emploi de sa Marque au Canada, en l'absence de chiffres d'affaires, je ne suis pas en mesure de déterminer dans quelle mesure la Marque est devenue connue au Canada. De plus, la Requérante n'a pas démontré que les parties étaient actives dans les mêmes régions du Canada.

[53] Par conséquent, je ne considère pas que l'absence de confusion constitue une circonstance significative en l'espèce.

Preuve de l'état du registre

[54] Comme autre circonstance, j'ai tenu compte de la preuve de l'état du registre de M^{me} Husmann. Elle a effectué une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour des marques comprenant le mot « diva », et elle a trouvé quatre enregistrements de tiers comprenant le mot DIVA et une demande d'enregistrement de tiers comprenant le mot DIVA, pour divers produits et services, incluant des cocktails alcoolisés, des liqueurs alcoolisées, des tomates, des verres et des cours de cuisine.

[55] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions à propos de l'état du marché, et des conclusions à propos de l'état du marché peuvent seulement être tirées de la preuve de l'état du registre si un grand nombre d'enregistrements pertinents a été localisé [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[56] À mon avis, l'existence de quatre enregistrements et d'une demande d'enregistrement, dont trois ne sont même pas liés à la nourriture ou aux produits alimentaires, est insuffisante pour tirer une inférence qu'il y a des tiers qui emploient des marques de commerce comprenant le mot DIVA en liaison avec des aliments ou des services de restaurant sur le marché. Par conséquent, cette preuve n'aide pas la Requérante.

Conclusion au sujet de la probabilité de confusion

[57] Comme susmentionné, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la probabilité que des marchandises et des services provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source. Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque DIVA DELIGHTS sur les produits de la Requérante, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce DIVA de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à

la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [voir *Veuve Clicquot*, précitée, para 20]. La question est de savoir si cette personne risquerait de conclure que les produits de la Requérante sont fabriqués, vendus, exécutés ou autorisés par l'Opposante. À la lumière de mes raisons susmentionnées, j'estime qu'ils le seraient.

[58] Même si je reconnais que les marques en question ne sont pas identiques, j'estime que les différences entre elles ne sont pas suffisantes pour l'emporter sur l'examen global des facteurs énoncés à l'article 6(5) mentionnés ci-dessus. La marque de l'Opposante est intrinsèquement forte en ce qui concerne ses services. Finalement, la portée des produits de la Requérante comme présentement décrits dans la demande d'enregistrement va bien au-delà des limitations que la Requérante considère applicables. Si la description des produits dans la demande d'enregistrement de la Marque avait été plus précise et avait inclus au moins certaines limitations en ce qui concerne le genre de ses produits ou leurs voies de commercialisation, j'aurais pu tirer une conclusion différente.

[59] J'estime donc que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion entre les marques est improbable. Ce motif est donc accueilli dans la mesure où il est basé sur l'enregistrement de l'Opposante de la marque verbale DIVA.

Absence de droit à l'enregistrement – Article 16(1)a)

[60] L'Opposante a également fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque compte tenu des dispositions de l'article 16(1)a) de la Loi, parce que la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce DIVA et DIVA AT THE MET de l'Opposante que cette dernière avait précédemment employées ou révélées au Canada en liaison avec des services de restaurant.

[61] Je remarque que, malgré la production de preuve d'emploi allégué des marques DIVA de l'Opposante en liaison avec des services de traiteur et des cours de cuisine, l'Opposante n'a pas basé son allégation d'absence de droit à l'enregistrement sur l'emploi de ces services. L'allégation

d'absence de droit à l'enregistrement est donc limitée à l'emploi des marques DIVA de l'Opposante en liaison uniquement avec les services de restaurant.

[62] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que, à la date de premier emploi revendiquée de la Marque au Canada, les marques de commerce DIVA et DIVA AT THE MET avaient déjà été employées ou révélées au Canada et n'avaient pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Requérante dans le *Journal des marques de commerce* [article 16(5) de la Loi]. À la lumière de mon examen ci-dessus des parties pertinentes de l'affidavit de M. Wu, il n'est pas évident selon la preuve fournie que l'Opposante se soit acquittée du fardeau qui lui incombait.

[63] Autrement, mes conclusions ci-dessus se seraient également appliquées à ce motif d'opposition. À cet égard, je ne considère pas que les circonstances étaient particulièrement différentes à la date pertinente pour ce motif comparativement aux circonstances à la date pertinente pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Par conséquent, ce motif d'opposition aurait également été accueilli dans la mesure où il est basé sur l'enregistrement de l'Opposante de la marque verbale DIVA.

Absence de caractère distinctif – Article 2

[64] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante devait démontrer que ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues à la date du 10 mai 2013 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF); *Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); *Bojangles' International LLC et Bojangles Restaurants Inc c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. L'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

[65] Pour l'essentiel, mes conclusions ci-dessus, en vertu du motif fondé sur l'article 12(1)d), s'appliquent également au présent motif d'opposition. Ce motif est donc également accueilli dans la mesure où il est basé sur l'enregistrement de l'Opposante de la marque verbale DIVA.

La décision

[66] Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement conformément à l'article 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.