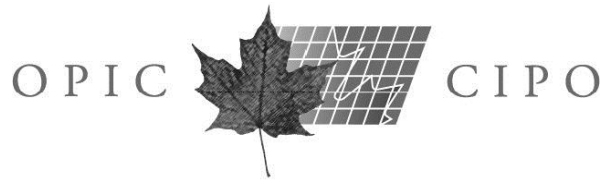


# TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 4  
Date de la décision : 2011-01-17

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par MSLO Shared IP Sub LLC  
à l’encontre de la demande n° 1 256 130  
pour la marque de commerce BAM!  
BULLY! au nom de Shady Glen  
Enterprises Limited.**

**ET**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par MSLO Shared IP Sub LLC  
à l’encontre de la demande n° 1 256 131  
pour la marque de commerce BAM!  
BOOZLED! au nom de Shady Glen  
Enterprises Limited.**

## Les procédures

[1] Le 2 mai 2005, Shady Glen Enterprises Limited (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement n° 1 256 130 pour la marque de commerce BAM! BULLY! (la Marque) et la demande d’enregistrement n° 1 256 131 pour la marque de commerce BAM! BOOZLED!.

[2] Les deux demandes sont fondées sur l’emploi projeté en liaison avec : « produits alimentaires, nommément vinaigre; vinaigrettes, nommément marinades et sauces à trempette » (les Marchandises).

[3] Les demandes ont été publiées aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 21 décembre 2005. Le 21 septembre 2006, Emeril's Food of Love Productions, LLC (Emeril) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de chacune des demandes; ces déclarations ont été modifiées à deux reprises : le 24 août 2007 et le 9 juin 2009. La dernière modification visait à indiquer la cession par Emeril à MSLO Shared IP Sub LLC (MSLO) des droits se rapportant aux marques de commerces mentionnées dans la déclaration d'opposition. J'appellerai Emeril et/ou MSLO l'Opposante.

[4] Le 12 février 2007, la Requérante a produit une contre-déclaration en réponse à chacune des déclarations d'opposition, dans laquelle elle niait les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante, ajoutant qu'elle se fondait sur sa marque de commerce liée BAM!, dont le certificat d'enregistrement n° LMC612000 portait sur « produits alimentaires, nommément vinaigre; vinaigrette, nommément marinades et sauces à trempette ».

[5] L'Opposante a produit en preuve les affidavits d'Anthony Cruz et d'Hélène Doré, alors que la Requérante a produit l'affidavit de Wanda Dixon, et ce, dans chaque dossier.

[6] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et seule l'Opposante était représentée à l'audience.

[7] J'examinerai d'abord la demande n° 1 256 130 pour la Marque.

### Les motifs d'opposition

[8] Les motifs d'opposition exposés dans la plus récente déclaration d'opposition modifiée peuvent être résumés comme suit :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'al. 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) du fait que la Requérante ne pouvait affirmer qu'elle était convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque en liaison avec les Marchandises compte tenu des faits exposés ci-dessous;

2. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'al. 16(3)a) de la Loi du fait qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce BAM! De l'Opposante, qui avait été antérieurement employée et révélée au Canada en liaison avec [TRADUCTION] « produits alimentaires, y compris, entre autres, assaisonnements; vêtements; chaussures; batterie de cuisine, ustensiles et des accessoires de cuisine; imprimés; livres; émissions de télévision; démonstrations de cuisine, dégustations de vin et/ou d'aliments »;
3. La Marque n'est pas distinctive, parce qu'elle ne distingue pas, et n'est pas adaptée à distinguer les Marchandises de la Requérante des marchandises et services d'autres entités, plus précisément des marchandises et services en liaison avec lesquels avait été employé et/ou révélée, et continue d'être employée et/ou révélée au Canada la marque de commerce BAM! de l'Opposante, ainsi que d'autres marchandises et services offerts par celle-ci.

#### Le fardeau de la preuve dans la procédure d'opposition à une marque de commerce

[9] Le fardeau de preuve d'établir que sa demande satisfait aux exigences de la Loi incombe à la Requérante. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'oppositions particuliers ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325; *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

#### Les dates pertinentes

[10] Les dates pertinentes pour l'analyse des motifs d'opposition varient selon le motif d'opposition particulier à apprécier :

- Non-conformité aux dispositions de l'art. 30 de la Loi : la date de production de la demande (le 2 mai 2005);

- Droit à l'enregistrement de la Marque, dans le cas où la demande est fondée sur l'emploi projeté : la date de production de la demande (le 2 mai 2005) [voir le par. 16(3) de la Loi];
- Caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d'opposition (le 21 septembre 2006) est généralement acceptée comme la date pertinente [voir *Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.), et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

#### Motif d'opposition fondé sur l'al. 16(3)a) de la Loi

[11] Il incombe à l'Opposante de prouver qu'elle avait employé sa marque de commerce BAM! antérieurement à la date de production de la demande et qu'elle ne l'a pas abandonnée à la date de l'annonce de la demande (le 21 décembre 2005) [voir le par. 16(5) de la Loi], ou que sa marque de commerce était connue au Canada à la date pertinente.

[12] M. Cruz est le directeur financier d'Emeril Homebase, un entreprise affiliée d'Emeril's Food of Love Productions, LLC, société à responsabilité limitée de Louisiane, dont le principal établissement est situé à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis d'Amérique.

[13] Il explique qu'il a des liens d'affaires avec le chef cuisinier Emeril Lagasse depuis 1990. Il dit que le nom de la marque de commerce BAM! provient d'une expression employée par le chef cuisinier Emeril Lagasse lors des émissions de télévision, lorsqu'il ajoutait des épices ou d'autres ingrédients aux mets préparés. Il a produit des échantillons de 249 articles publiés dans divers journaux canadiens depuis mai 1994 qui mentionnent Emeril Lagasse et la marque de commerce BAM!.

[14] M. Cruz fournit des renseignements sur les diverses émissions de télévision auxquelles Emeril Lagasse a participé au fil des ans. Certaines d'entre elles étaient

produites par l'Opposante ou son prédécesseur en titre ou avec leur autorisation. Il s'agit des émissions diffusées par les chaînes Food Network et ABC Network. Les émissions de télévision avaient été diffusées au Canada depuis au moins octobre 2000.

[15] Pour prouver la diffusion de ces émissions de télévision au Canada, M<sup>me</sup> Doré, la vice-présidente de l'Agence d'Investigation Condor Inc. a effectué des recherches sur Internet et à La Grande Bibliothèque de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Elle a produit les rapports annuels pour les années 1999 à 2005 inclusivement d'Alliance Atlantis, la propriétaire des droits de diffusion pour les émissions de télévision mettant en vedette Emeril Lagasse. Il y est fait référence à la diffusion de ces émissions de télévision au Canada. Elle a déposé également des extraits d'articles du journal *The Gazette* et de *TV Times* publiés entre 1996 et 2007, qui mentionnent ces émissions de télévision. M<sup>me</sup> Doré a produit des échantillons d'articles publiés dans le journal *The Toronto Star* qui mentionnent les apparitions à la télévision d'Emeril Lagasse.

[16] M. Cruz affirme qu'Emeril Lagasse a fait des voyages au Canada à des fins promotionnelles, par exemple, il s'est rendu à Toronto, en décembre 1998.

[17] Selon M. Cruz, Emeril Lagasse et la marque de commerce BAM! sont également connus au Canada par suite de la mise en vente et de la vente de divers produits et/ou de l'exécution des services par l'Opposante ou son prédécesseur en titre ou avec leur autorisation.

[18] M. Cruz a déposé des exemplaires de divers livres de recettes d'Emeril Lagasse qui avaient été publiés au Canada depuis 1993. Il fournit pour chaque livre l'année de publication et le nombre d'exemplaires vendus. Je constate que, dans au moins deux de ces livres (onglets 4 et 5, à la pièce AC-3), l'expression BAM! apparaît dans le texte ou sur un tee-shirt ou dans une illustration.

[19] Il affirme que des vinaigrettes et des assaisonnements assortis ont été mis en vente et vendus au Canada depuis au moins février 2002 en liaison avec la marque de commerce BAM!, et produit des photographies des échantillons de ces produits. Il a également produit des échantillons d'étiquettes d'assaisonnements assortis et de

vinaigrettes portant la marque BAM!, qui ont été vendus au Canada par l'Opposante ou son prédécesseur en titre ou avec leur autorisation.

[20] Je n'ai délibérément pas tenu compte de certains éléments de preuve produits par M. Cruz. En ce qui concerne les articles promotionnels tels le tablier de chef, la casquette de baseball, la serviette de golfe et la bavette pour enfant, il n'est pas fait mention de la marque de commerce BAM! et nous n'avons pas d'information sur leur distribution au Canada.

[21] M. Cruz a produit des exemples de publicités publiées par l'Opposante ou son prédécesseur en titre ou avec leur autorisation relativement aux produits portant la marque BAM!. Ces annonces ont paru dans le magazine *Redbook*, en novembre 2004, et dans le magazine *Good Housekeeping*, en novembre 2003; nous n'avons cependant pas d'information quant à leur circulation au Canada.

[22] M. Cruz fournit une liste de restaurants exploités avec l'autorisation de l'Opposante ou de son prédécesseur en titre, dont le plus ancien est exploité depuis 1990 et est situé à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis; cependant, il n'y a aucun restaurant situé au Canada et aucun des restaurants énumérés ne porte la marque de commerce BAM!.

[23] Malgré les limites relevées quant à la preuve de l'Opposante dans les trois paragraphes qui précèdent, je conclus que celle-ci s'est acquittée de son fardeau initial de prouver qu'elle avait employé sa marque de commerce BAM! avant le 2 mai 2005 et qu'elle ne l'avait pas abandonnée en date du 21 décembre 2005 [voir par. 16(5) de la Loi]. Même si je me trompe, la preuve décrite précédemment établit au moins que la marque de commerce BAM! de l'Opposante était connue au Canada à la date pertinente.

[24] Par conséquent, la Requérante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n'est pas susceptible de créer de la confusion avec la marque BAM! de l'Opposante. Le test applicable à cette question est énoncé au par. 6(2) de la Loi, et je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, dont celles qui sont expressément énumérées au par. 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des

marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[25] Ces critères ne sont pas exhaustifs, et il n'est pas nécessaire d'attribuer à chacun un poids équivalent [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), et *Gainers Inc. c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[26] Je n'ai pas à effectuer une analyse approfondie des critères pertinents, puisque la Requérante admet dans son plaidoyer écrit que les marques de commerce des parties créent de la confusion, et je cite le passage suivant :

[TRADUCTION] Nous admettons qu'il peut y avoir confusion avec la marque de commerce alléguée de l'Opposante, mais c'est la Requérante qui a établi la priorité par rapport à la marque de commerce alléguée BAM! de l'Opposante, compte tenu de sa marque de commerce déposée et de l'emploi antérieur. Peu importe si la date déterminée est la date de production de la demande ou la date de premier emploi de la marque, la Requérante a déposé la demande d'enregistrement pour la marque liée BAM! en février 2001. La date de dépôt est antérieure à toute date revendiquée alléguée à laquelle la marque est devenue « bien connue » ou date de premier emploi alléguée de la marque de l'Opposante (pages 13-14 du plaidoyer écrit de la Requérante).

Avant d'examiner les observations de la Requérante, je tiens à formuler quelques remarques au sujet de la preuve de celle-ci.

[27] M<sup>me</sup> Dixon est la secrétaire de la Requérante depuis 1998. Elle déclare que la Requérante a été constituée en personne morale le 15 janvier 1998 et qu'elle est spécialisée dans la fabrication d'une variété de vinaigres fins aromatisés.

[28] Elle explique l'origine du nom de la marque BAM! en faisant référence à des personnages de bandes dessinées qui utilisaient ce mot, dont Johnny Hart à la fin des années 1950 et 1960, Elmer Fuddin dans les dessins animés Bugs Bunny, ainsi que les personnages de « Flinstones » qui utilisaient les mots BAM BAM.

[29] Elle dit ce qui suit, au paragraphe 9 de son affidavit :

[TRADUCTION] Les noms de la marque « LOVE BERRIES » de la Requérante ont été choisis de façon créative pour qu'ils s'apparentent et qu'ils établissent une corrélation. Le terme familier « BAM » a été créé expressément pour le vinaigre de mûres de la Requérante en raison de sa valeur exclamative connue, et l'arôme de mûres « frappe les sens ».

[30] Elle énumère ensuite les enregistrements des marques de commerce appartenant à la Requérante, dont le certificat d'enregistrement n° LMC612000 pour la marque de commerce BAM!.

[31] M<sup>me</sup> Dixon dit que les marques de commerce de la Requérante, dont la marque BAM!, apparaissent sur le site Web de celle-ci dans des recettes mises à la disposition du public. Elle produit un extrait du site Web de la Requérante dans lequel la marque de commerce BAM! figure en liaison avec le vinaigre de mûres. Elle dit que la marque BAM! a été employé de façon continue au Canada en liaison avec des vinaigres depuis 2002.

[32] En mai 2005, M<sup>me</sup> Dixon a demandé à l'agent de marques de commerce de la Requérante de produire une demande d'enregistrement pour les marques de commerce BAM! BULLY! et BAM! BOOZLED! fondée sur un emploi projeté. Elle dit que ces marques étaient expressément adoptées pour une marinade pour boeuf, non alcoolisée et aromatisée aux mûres, en ce qui concerne la première marque, et pour une marinade alcoolisée en ce qui concerne la deuxième marque.

[33] Il n'est pas nécessaire de décrire en détail le reste de la preuve de la Requérante. Il suffit de dire que M<sup>me</sup> Dixon fournit des exemples d'emploi de la marque BAM! de la Requérante depuis au moins 2002. Elle ne fournit aucune preuve d'emploi des marques de commerce faisant l'objet de la demande.

[34] Le fait que la Requérante a obtenu l'enregistrement d'une marque de commerce avant la date pertinente (la date de production de la présente demande) ne lui donne pas nécessairement le droit d'obtenir l'enregistrement pour une marque de commerce semblable [voir *Groupe Lavo Inc. c. Proter & Gamble Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 533



(C.O.M.C.)). L'emploi par la Requérante d'une marque de commerce semblable à la Marque ne constitue pas un facteur pertinent en l'espèce.

[35] Cette conclusion de droit suffit pour écarter l'argument de la Requérante à l'encontre des motifs d'opposition fondés sur la probabilité de confusion avec la marque de commerce BAM! de l'Opposante. Les marques de commerce à comparer et à l'égard desquelles sont évalués les facteurs pertinents sont la marque de commerce BAM! de l'Opposante et la Marque. Comme je l'ai déjà mentionné, La Requérante admet qu'il existe une probabilité de confusion entre ces marques. L'emploi par la Requérante de la marque de commerce BAM! au Canada depuis 2002 ne constitue pas un facteur pertinent pour déterminer si la Requérante a droit à l'enregistrement de la Marque suivant le par. 16(3) de la Loi.

[36] La Requérante soutient que la plupart des éléments de preuve fournis par l'Opposante portent sur la marque de commerce EMERIL ou sur Emeril Lagasse à titre de vedette de télévision et non sur la marque de commerce BAM! de l'Opposante. J'ai déjà décrit ce que, selon moi, constitue une preuve d'emploi de la marque BAM!. J'ajouterai que M. Cruz a allégué dans son affidavit qu'Emeril Lagasse emploie la marque BAM! avec le consentement et l'approbation de l'Opposante. Aucune preuve n'a été produite pour réfuter cette affirmation.

[37] Enfin, la Requérante soutient que le mot BAM! est employé comme expression orale. Elle ne tient pas compte de la preuve composée d'étiquettes imprimées et de photographies de produits portant la marque BAM!.

[38] Par conséquent, le deuxième motif d'opposition est retenu.

#### Caractère distinctif de la Marque

[39] Pour s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante devait démontrer que sa marque de commerce BAM! était devenue suffisamment connue au Canada à la date pertinente (le 21 septembre 2006), pour enlever tout caractère distinctif à la Marque [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58]. Une fois cette

preuve faite, la Requérente a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n'est pas susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce BAM! de l'Opposante car elle distingue véritablement les Marchandises des marchandises et des services de l'Opposante partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272].

[40] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de démontrer que sa marque de commerce BAM! était suffisamment connue au Canada avant la date de production de sa déclaration d'opposition. Je renvoie au résumé de la preuve de l'Opposante présenté au regard du motif d'opposition précédent.

[41] La question qui reste à trancher est la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante. La position de la Requérente repose à nouveau sur l'emploi antérieur de la marque de commerce BAM!. Je cite le passage suivant de son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION] La Requérente a démontré l'emploi courant et l'emploi antérieur de sa marque de commerce liée BAM!. La marque de la Requérente était et elle est toujours distinctive au sens de l'art. 2 de la Loi [page 14 du plaidoyer écrit de la Requérente].

[42] Pour les mêmes raisons que celles exposées dans l'analyse du motif relatif au droit à l'enregistrement, j'accueille ce motif d'opposition.

#### Motif d'opposition fondé sur l'al. 30i) de la Loi

[43] L'Opposante ayant eu gain de cause à l'égard de deux de ses motifs d'opposition, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur ce motif d'opposition.

#### Demande d'enregistrement n° 1 256 131 pour la marque de commerce BAM!

#### BUZZLED!

[44] À l'exception du numéro du dossier et de la marque de commerce qui fait l'objet de la demande, les motifs d'opposition, la preuve déposée et les arguments invoqués par les deux parties correspondent à tout ce qui a été exposé au sujet de la demande

n° 1 256 130. Les conclusions tirées dans le cadre de cette procédure s'appliquent également en ce qui concerne la demande n° 1 256 131.

Conclusion

[45] En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés en application du par. 63(3) de la Loi, je repousse les demandes n° 1 256 130 et n° 1 256 131 conformément au par. 38(8) de la Loi.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Semra Denise Omer