



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

Référence : 2015 COMC 132
Date de la décision : 2015-07-31
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Gouverneur Inc.

Opposante

et

The One Group LLC

Requérante

1,558,888 pour la marque de commerce
STK OUT & Dessin

Demande

[1] Gouverneur Inc. s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce STK OUT & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, qui fait l'objet de la demande n° 1,558,888 au nom de The One Group LLC.



[2] Produite le 6 janvier 2012 et modifiée le 10 décembre 2014, la demande est fondée sur :

- i. l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des « services de bar, services de café, services de bar-salon; services de restaurant et de comptoir de plats à emporter »;
- ii. l'emploi projeté de la Marque au Canada, ainsi que l'enregistrement et l'emploi de la Marque aux États-Unis d'Amérique, en liaison avec des « services de café, services de restaurant; et services de comptoirs de plats à emporter », revendiquant le 24 juillet 2011 comme date de priorité conventionnelle.

[3] Bref, l'Opposante allègue ceci dans sa déclaration d'opposition : i) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); ii) la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi; et iii) la Marque n'est pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l'opposition.

Le dossier

[5] L'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 24 septembre 2013. La Requérente a ensuite produit et signifié sa contre-déclaration le 13 novembre 2013 dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Véronique Gauthier, technicienne juridique employée par l'agent de marques de commerce de l'Opposante. Pour soutenir sa demande, la Requérente a produit l'affidavit de Jonathan A. Segal, membre de la direction de la Requérente, de même que l'affidavit de Dane Penney, commis employé par l'agent de marques de commerce de la Requérente. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[7] Le 10 décembre 2014, la Requérente a produit une demande révisée dans laquelle le fondement sur l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis d'Amérique a été supprimé. La modification apportée à la demande a été acceptée par le Registrare le 17 décembre 2014.

[8] Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[9] 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. Il incombe toutefois à l'Opposante 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 Ltd c Molson Companies Ltd.* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), à la p 298].

La demande d'enregistrement est-elle conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi?

[10] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi, à savoir que :

- i. contrairement à l'article 30*d*) de la Loi, la Requérante n'a pas employé ni dûment enregistré la Marque en liaison avec chacun des services, la Requérante n'est pas la propriétaire de l'enregistrement étranger allégué au moment de la production de la demande et la Marque n'a pas été employée dans le pays indiqué sur la demande;
- ii. contrairement aux articles 30*d*) et 30*h*) de la Loi, la marque de commerce dont l'emploi et l'enregistrement à l'étranger sont allégués n'est pas la Marque, mais bien une autre marque de commerce que celle mentionnée dans la demande en cause;
- iii. contrairement à l'article 30*d*) de la Loi, l'emploi allégué de la Marque a cessé, de manière alternative ou cumulative, concernant l'ensemble des services ou une partie de ceux-ci;
- iv. la Requérante employait déjà ou avait déjà employé la Marque au moment de la production de la demande, ce qui est contraire à l'article 30*e*) de la Loi;
- v. la marque de commerce que l'on projette d'employer n'est pas la Marque visée par la demande en question, ce qui est contraire aux articles 30*e*) et 30*h*) de la Loi;
- vi. la Requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque en liaison avec chacun des services, de manière alternative ou cumulative, ce qui est contraire à l'article 30*e*) de la Loi.

[11] Comme la demande n'est plus fondée sur l'enregistrement et l'emploi de la Marque à l'étranger, les motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 30*d*) de la Loi ne sont plus pertinents.

[12] Les motifs d'opposition soulevés en vertu des articles 30*e*) et 30*h*) de la Loi sont rejetés sommairement pour les raisons exposées ci-dessous.

[13] Étant donné que la demande contient une déclaration portant que la Requérante a l'intention d'employer la Marque au Canada elle-même ou par l'entremise d'un licencié, la demande est formellement conforme à l'article 30*e*) de la Loi. La question qui se pose est donc de savoir si la Requérante s'est conformée à l'article 30*e*) de la Loi. L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui de son motif d'opposition de non-conformité fondé sur l'article 30*e*) de la Loi, en s'appuyant sur sa propre preuve ou sur celle de la Requérante [*Molson Canada c Anheuser-Busch Inc.* (2003), 29 CPR (4th) 315 (CF), à la p 334]. En l'espèce, l'Opposante n'a pas fourni ni mentionné de preuve à l'appui de l'une ou l'autre des allégations qu'elle a formulées en vertu de l'article 30*e*) de la Loi. Par conséquent, les motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 30*e*) sont rejetés.

[14] L'article 30*h*) de la Loi exige seulement du requérant qu'il inclue un dessin de la marque de commerce et le nombre de représentations exactes nécessaires, sauf si la demande concerne un mot ou des mots qui ne sont pas illustrés dans une forme particulière. L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de ce motif d'opposition, pas plus qu'elle n'a présenté d'observation à cet égard. Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30*h*) est rejeté.

La marque donne-t-elle une description claire ou une description fautive et trompeuse?

[15] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que, contrairement à l'article 12(1)*b*) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable, car, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse, en langue anglaise ou en langue française, de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels son emploi est allégué. Plus particulièrement, l'Opposante allègue que la Marque décrit clairement, lorsque prononcée à voix haute, des services de restaurant de type

« steak out »; elle allègue aussi que la Marque décrit clairement, lorsque prononcée à voix haute, des services de restaurant de type « take out » (mets pour emporter).

[16] La date pertinente pour évaluer le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)*b*) est la date de production de la demande, soit en l'espèce le 6 janvier 2012 [*Shell Canada Limited c PT Sari Incofood Corporation* (2005), 41 CPR (4th) 250 (CF); *Fiesta Barbeques Limited c General Housewares Corporation* (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF)].

[17] L'analyse effectuée au titre de l'article 12(1)*b*) de la Loi a été résumée comme suit dans *Engineers Canada/ Ingénieurs Canada c Burtoni*, 2014 COMC 174 au par 14 à 16 :

[TRADUCTION]

Lorsqu'il s'agit d'analyser une marque de commerce aux termes de l'article 12(1)*b*) de la Loi, il faut considérer la marque de commerce dans son ensemble et sous l'angle de la première impression, et éviter de la décomposer en ses éléments constitutifs [*Wool Bureau of Canada Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst.), aux p 27-28; *Atlantic Promotions Inc c le Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst.), à la p 186].

Il a été statué que le mot « nature » à l'article 12(1)*b*) s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique du produit et que le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident ou simple » [voir *Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (C. de l'É.), à la p 34].

Le test à appliquer pour déterminer si une marque de commerce correspond à l'exclusion prévue à l'article 12(1)*b*) de la Loi a été résumé par la Cour d'appel fédérale dans *Ontario Teachers' Pension Plan Board c Canada* (2012), 99 CPR (4th) 213 (CAF), au par 29 :

[TRADUCTION]

Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression créée dans l'esprit de la personne normale ou raisonnable. [...] On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression immédiate que donne la marque, compte tenu des produits ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l'utiliser. En d'autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l'ensemble du contexte des produits et des services.

[18] En outre, conformément à *Best Canadian Motor Inns Ltd c Best Western International Inc* (2004), 2004 CF 135 (CanLII), 30 CPR (4th) 481 (CF), au moment de traiter des marques composées, il faut évaluer l'impression visuelle créée par le mot et les éléments graphiques de la

marque de commerce. Lorsque l'élément graphique de la marque de commerce ne stimule pas l'intérêt visuel, l'élément qui comporte le mot sera considéré comme dominant. Dans le cas d'une marque composée qui, lorsque prononcée à voix haute, contient des mots qui présentent une description claire ou une description fausse ou trompeuse et qui constituent également une caractéristique dominante de la marque, la marque n'est pas enregistrable au titre de l'article 12(1)*b*) de la Loi.

[19] En l'espèce, j'estime que l'élément écrit de la Marque « STK OUT » constitue l'élément dominant, étant donné que les éléments graphiques de la Marque ne stimulent pas l'intérêt visuel. Je note que la Requérante n'a soumis aucune observation à cet égard.

[20] À l'appui de ce motif d'opposition, on trouve en pièce VG-3 de l'affidavit de M^{me} Gauthier un extrait du *The Canadian Oxford Dictionary* dans lequel le terme « takeout » est défini comme étant [TRADUCTION] « un aliment ou un repas acheté dans un restaurant pour être consommé ailleurs que dans ce restaurant » ou « un restaurant où sont préparés des aliments qui peuvent être achetés, puis consommés ailleurs ». L'affidavit de M^{me} Gauthier contient aussi les résultats d'une recherche faite sur 35 noms d'entreprises et marques de commerce qui contiennent les termes « STEAK OUT » et « STEAKOUT » au Canada [pièce VG-1], ainsi que des recherches subséquentes sous forme de neuf fiches d'information extraites des registres provinciaux d'entreprises et des détails sur l'enregistrement d'une marque de commerce issus de la *Base de données des marques de commerce canadiennes* [pièce VG-2]. Comme il a été mentionné précédemment, l'Opposante n'a produit aucune observation écrite dans le cadre de cette procédure.

[21] La Requérante a également fourni les résultats de recherches dans les dictionnaires. Dans son affidavit, M. Penney affirme qu'on lui a demandé de rechercher les termes « STK », « STKOUT » et « STEAKOUT » dans le *The Canadian Oxford Dictionary*. Jointes en pièce A de l'affidavit de M. Penney figurent des pages pertinentes du *The Canadian Oxford Dictionary*. Je note que les termes « STK » et « STKOUT » ne sont pas dans les pages de dictionnaires jointes à l'affidavit, mais que le terme « stakeout » est défini comme étant [TRADUCTION] « surveillance secrète continue effectuée par les services policiers ». En plus de l'affidavit de M. Penney, la Requérante a aussi produit l'affidavit de M. Segal, dans lequel le déposant affirme

que la Marque doit être prononcée « S-T-K OUT » plutôt que « STEAK OUT ». Bien qu'il puisse s'agir de la manière dont la Requérante fait la promotion de son nom de marque, je ne suis pas prête à négliger la possibilité que le Canadien moyen, à première vue, prononcerait « STEAK OUT » en lisant la Marque vue en liaison avec les services visés par la demande.

[22] Citant *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada* 2005 CF 1254, (2005) 43 CPR (4th) 21 (CF); conf. dans 2006 CAF 133, (2006) 53 CPR (4th) 286 (CAF), la Requérante fait valoir que l'affidavit de M^{me} Gauthier n'est pas entièrement admissible, [TRADUCTION] « puisque l'affidavit a été souscrit par une technicienne juridique employée par le conseiller en marques de commerce de l'Opposante, qu'il s'agit de l'unique preuve de l'Opposante à l'appui de chacun des motifs d'opposition et qu'il concerne les questions litigieuses fondamentales de l'opposition ».

[23] La Cour d'appel fédérale indique clairement dans *Cross-Canada Auto Body Supply* que [TRADUCTION] « il est malvenu pour un cabinet d'avocats de faire en sorte que ses employés agissent comme enquêteurs pour qu'ils fournissent ensuite un témoignage d'opinion sur les aspects les plus cruciaux de l'affaire ». La Cour fédérale a également noté récemment que [TRADUCTION] « il n'est pas recommandé d'utiliser et de s'appuyer sur une preuve soumise dans un affidavit par l'avocat d'une partie ou les membres du cabinet de cet avocat dans le cadre d'une procédure, particulièrement lorsqu'il s'agit du bien-fondé de la procédure » [*Eclectic Edge Inc c Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc* 2015 CF 453]. Cependant, la Requérante et l'Opposante ont toutes deux produit des affidavits souscrits par des employés de leur agent portant sur des questions de fond.

[24] En l'espèce, je ne suis pas disposée à considérer l'affidavit de M^{me} Ndiaye comme inadmissible. Bien que l'Opposante ait choisi de produire une preuve touchant différents motifs d'opposition en l'espèce par l'entremise d'une personne qui est employée par son agent de marques de commerce plutôt que d'un témoin indépendant, l'affidavit de M^{me} Gauthier ne contient pas d'opinions ni d'allégations pouvant être considérés comme des opinions. Les paramètres des recherches qu'elle a faites sont clairement énoncés aux paragraphes 3 à 8 de son affidavit. Même si la Requérante fait valoir que M^{me} Gauthier n'a pas identifié les critères qu'elle a utilisés pour choisir les noms d'entreprises et les marques de commerce repérés dans ses

recherches et pour lesquels elle a poursuivi ses recherches, je note que les recherches subséquentes semblent exclure les résultats associés à des demandes « dissoutes », « expirées », « abandonnées » et « radiées ». Je remarque également que la Requérante a choisi de ne pas contre-interroger le déposant. Quoiqu'il en soit, je ne vois pas comment le recours à un enquêteur externe aurait rendu cette preuve plus adéquate [voir aussi *Bacardi & Company Limited c Distribuidora Glasgow CA*, 2010 COMC 55].

[25] Dans ces circonstances, je tiendrai compte de l'affidavit de M^{me} Gauthier. J'examinerai maintenant la force probante de la preuve produite.

[26] Comme il a été mentionné au début de cette section, l'Opposante allègue que la Marque décrit clairement des services de restaurant de type « steak out » et « take out » lorsque prononcée à voix haute. En ce qui concerne le premier volet de ce motif d'opposition, l'Opposante n'a pas corroboré la manière dont la Marque, lorsque prononcée « steak out », décrit clairement la nature ou la qualité des services visés par la demande. Étant donné l'ensemble de la preuve de l'Opposante, le simple fait que les mots « STEAK OUT » font partie d'un grand nombre de commerciaux et marques de commerce ne suffit pas en soit pour démontrer que la combinaison particulière de ces mots décrit clairement, voire décrit tout simplement, un type de services de restaurant particulier. Cette conclusion est également soutenue par le fait que le terme « STEAK OUT » n'apparaît pas dans le *The Canadian Oxford Dictionary*. Enfin, il n'existe aucune preuve indiquant que le terme « STEAK OUT » est une description naturelle pour des services de mets pour emporter ou des services de mets pour emporter en rapport avec du steak.

[27] En ce qui a trait au deuxième volet du motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)b), je ne vois pas comment la Marque pourrait décrire clairement des services de restaurant de type « mets pour emporter » lorsque prononcée à voix haute, parce que cela exigerait du Consommateur canadien qu'il ne tienne pas compte de la première lettre de la Marque et qu'il ne se concentre que sur la deuxième et la troisième lettre de la Marque, tout cela sous le coup de la première impression. Au mieux, lorsque perçue en liaison avec les services visés par la demande, la Marque peut évoquer l'idée de services de mets pour emporter, étant donné la similarité sur le plan sonore des mots « steak out » et « take out ». En revanche, comme l'a souligné la Requérante, la Marque pourrait évoquer, lorsque prononcée à voix haute, l'idée

d'une filature policière, ce qui n'a aucun lien avec les services visés par la demande. Quoiqu'il en soit, une marque de commerce suggestive est tout à fait conforme à l'article 12(1)b) de la Loi.

[28] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)b).

La Marque était-elle distinctive des services de la Requérante?

[29] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, puisqu'elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les services de la Requérante à la lumière de l'emploi des marques de commerce et des noms commerciaux suivants par des tiers :

- restaurant The Steak Out (Edmonton, AB);
- restaurant The Steak Out (rue Yonge, Toronto, ON);
- restaurant The Steakout (av. St. Clair, Toronto, ON);
- restaurant The Steak Out (Outlook, SK);
- Le Vieux Poêle Steak Out (Edmunston, N.-B.);
- Stakeout Dining Room & Lounge (Stouffville, ON);
- Charcoal Pit Steak Out;
- Mike's Steak-Out;
- Steak Out (Québec, QC);
- The Steak Out & Drifters Lounge.

[30] L'Opposante allègue aussi que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2, car, elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les services de la Requérante, puisqu'elle donne soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse, en langue anglaise ou en langue française, de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels son emploi est projeté. Plus particulièrement, l'Opposante allègue que la Marque décrit clairement, lorsque prononcée à voix haute, des services de restaurant de type « steak out »; elle allègue aussi que la Marque décrit clairement, lorsque prononcée à voix haute, des services de restaurant de type « take out » (mets pour emporter).

[31] Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard du premier volet du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, il incombait à l'Opposante de démontrer qu'au moins une des marques de commerce ou un des noms commerciaux allégués étaient devenus suffisamment connus au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition pour faire perdre à la marque de commerce son caractère distinctif [voir *Metro-Goldwyn-Mayer 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.) et *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)], ce qu'elle n'a pas fait. À cet égard, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que l'information obtenue grâce aux recherches faites sur le nom commercial et la marque de commerce et qui figure dans l'affidavit de M^{me} Gauthier ne dit rien sur la portée dans laquelle les noms de commerce et marques de commerce allégués sont connus au Canada.

[32] Quant au deuxième volet du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, il est rejeté pour les mêmes raisons que celles énoncées dans l'analyse du motif invoqué en vertu de l'article 12(1)b). Bien que la date pertinente qui s'applique au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, c'est-à-dire la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir le 24 septembre 2013, est ultérieure à la date d'aujourd'hui, cette différence de dates ne se traduit pas par un résultat différent en l'espèce.

[33] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

La décision

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

Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Aucune audience tenue.

Agents au dossier

ROBIC

Bereskin & Parr LLP

Pour l'Opposante

Pour la Requérante