

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Décision : 2020 COMC 86

Date de la décision : 2020-07-24

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Louis Varoutsos

Opposant

et

Hebrew Strength-Power Corporation

Requérante

**1 733 859 pour WINGS BUFFALO
BILL et Dessin**

Demande

INTRODUCTION

[1] Louis Varoutsos (l’Opposant) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce WINGS BUFFALO BILL et Dessin (la Marque), qui fait l’objet de la demande n° 1 733 859, déposée par Hebrew Strength-Power Corporation (la Requérante). La Marque est représentée ci-dessous et comprend la revendication de couleur suivante : La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots WINGS BUFFALO BILL et la bordure extérieure sont bleus. L’image de l’homme et le contour autour des mots BUFFALO BILL sont rouges.



[2] La demande d'enregistrement relative à la Marque est fondée sur l'emploi projeté en liaison avec les Produits et Services suivants :

Produits

(1) Ailes de poulet Buffalo, poulet frit Buffalo, poulet frit, volaille et gibier, viande, viande préparée, sandwiches, hamburgers, poutine, sauces épicées, sauces piquantes, sauces barbecue, sauces barbecue au miel, sauces pour ailes de poulet, chutney, salsa, mayonnaise, mayonnaise épicée, sauce à la viande, sauce au poisson, préparations pour sauces, épices alimentaires, herbes, salade de chou, eau embouteillée, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, muffins, biscuits, gâteaux à la crème pâtissière, gâteaux.

(2) Publications, nommément émissions de télévision, vidéos Internet, livres, bulletins d'information, magazines, brochures et documents d'information dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation et des modes de vie sains.

Services

(1) Exploitation d'un restaurant; services de traiteur; services de traiteur à l'extérieur.

(2) Tenue d'émissions de télévision en [sic] direct et en ligne, de balados, d'ateliers, de cours, de conférences, de séminaires et de retraites santé dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation et des modes de vie sains.

(3) Offre d'un site Web présentant de l'information, des magazines électroniques, de la musique, des livres électroniques, des vidéos, des blogues, des balados, des webinaires et des publications téléchargeables dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation et des modes de vie sains.

(4) Production de films, de vidéos et d'audioclips d'enseignement et de formation pour des tiers dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation et des modes de vie sains.

[3] L'opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la m'arque crée de la confusion avec l'emploi antérieur et l'enregistrement de ses marques de commerce WINGS BUFFALO BILL et Dessin et AILES BUFFALO BILL et Dessin de l'Opposant.

[4] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

LE DOSSIER

[5] La demande d'enregistrement de la Marque a été déposée le 19 juin 2015.

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 6 avril 2016.

[7] Le 6 septembre 2016, l'Opposant a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce* (LRC 1985, c T-13) (la Loi). Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposant comprennent les articles 30i), 12(1)d), 16(3)a), 16(3)b) et 2 de la Loi, et traitent tous de la question d'une probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce WINGS BUFFALO BILL et Dessin et AILES BUFFALO BILL et Dessin de l'Opposant.

[8] La Loi ayant été modifiée le 17 juin 2019, toutes les références à la Loi mentionnées dans cette décision sont à la Loi telle que modifiée, à l'exception des références aux motifs d'opposition (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi tel qu'il se lisait avant le 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[9] La Requérante a nié chacun des motifs d'opposition dans sa contre-déclaration.

[10] L'Opposant a produit un affidavit en son nom. La Requérante a produit l'affidavit de Maria Moniz. Seul l'Opposant a produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[11] Avant d'examiner les motifs d'opposition, j'examinerai les exigences concernant i) le fardeau de preuve dont doit s'acquitter un opposant, soit celui d'étayer les allégations formulées dans la déclaration d'opposition, et ii) le fardeau ultime qui incombe à un requérant, soit celui de prouver sa cause.

[12] En ce qui concerne le point (i) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, un opposant a le fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels il appuie ses allégations formulées dans la déclaration d'opposition : [*John Labatt Limitée c Les Compagnies Molson*

Limitée, 1990 CanLII 11059 (CF), 30 CPR (3d) 293 à 298 (CF 1^{re} inst)]. Le fait qu'un fardeau de preuve soit imposé à une opposante à l'égard d'une question donnée signifie que la question ne sera examinée que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. En ce qui a trait à ii), ci-dessus, c'est à une requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, comme l'allègue un opposant dans la déclaration d'opposition (pour les allégations dans lesquelles une opposante s'acquitte de son fardeau de preuve). Le fait que le fardeau ultime incombe à une requérante signifie que, s'il est impossible de parvenir à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve est présentée, selon la norme de prépondérance des probabilités, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition en vertu de l'article 12(1)d) accueilli

[13] Je vais d'abord considérer le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). L'Opposant a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement de l'Opposant établi ci-dessous :

Numéro d'enregistrement	Marque de commerce	Services
LMC411,356		<p>[TRADUCTION]</p> <p>(1) Exploitation d'un restaurant, pour la fourniture de services d'alimentation sur place et pour emporter, ainsi que des services de livraison.</p> <p>(2) services de restauration; services de franchisage; exploitation d'une école de formation pour les activités de restauration.</p>

[14] La date pertinente pour examiner ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd and The Registrar of Trade Marks* (1991), 1991 CanLII 11769 (FAC), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[15] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence de l'enregistrement n° LMC411,356 [*La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposant s'est donc acquitté de son fardeau en ce qui concerne ce motif d'opposition.

Test permettant de déterminer la confusion

[16] Le critère pour trancher la question de la confusion est établi à l'article 6(2) de la Loi qui 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 ou loués, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Pour faire cette évaluation, je dois considérer toutes les circonstances pertinentes, y compris celles indiquées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Dans *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 (CanLII), [2006] 1 RCS 824, au para 20, la Cour suprême du Canada a établi la façon d'appliquer le test :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [précédentes] 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.

[17] Les critères à l'article 6(5) ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [*Mattel, Inc c 3 894 207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 (CanLII), [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para 54]. Je cite également *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* 2011 CSC 27, au para 49, dans laquelle la Cour suprême du Canada déclare que

l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, aura souvent le plus grand effet dans l'analyse de la confusion.

[18] L'article 6(2) ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou des services provenant d'une source qui est considérée comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir si les acheteurs des produits et services de la Requérante, fournis sous la Marque, croiraient que ces Produits et Services sont fournis par l'Opposant, ou que la Requérante détient une autorisation ou une licence de l'Opposante.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[19] Ce facteur ne favorise ni l'une ni l'autre des parties. La Marque et la marque de commerce de l'Opposant, AILES BUFFALO BILL et Dessin, ont un caractère distinctif inhérent semblable en raison de l'expression BUFFALO BILL et des caractéristiques de conception de chaque marque de commerce, puisque WINGS/AILES décrit des ailes de poulet. Étant donné que le mot BUFFALO semble suggérer les produits et services offerts par les parties (c.-à-d.) poulet de style Buffalo et que BILL est un prénom, je considère que les marques de commerce des parties n'ont qu'un degré raisonnable de caractère distinctif inhérent.

Mesure où les marques de commerce sont connues et durée d'emploi des marques de commerce

[20] Ce facteur ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

[21] La Requérante n'a produit aucune preuve suggérant l'emploi de la Marque. De même, l'Opposant n'a produit aucune preuve de son emploi de la marque de commerce enregistrée. Bien que l'Opposant fournisse une preuve de l'emploi d'une autre marque de commerce WINGS BUFFALO BILL et Dessin (ci-dessous) sur des aimants et des menus distribués aux clients ainsi que sur des boîtes et des affiches de repas à emporter (Pièces B et C), en l'espèce, je ne considère pas qu'il s'agisse d'un emploi de la marque de commerce enregistrée de l'Opposant. La marque de commerce de l'Opposant telle qu'employée présente des différences importantes dans ses caractéristiques dominantes, y compris les dessins de visage et la stylisation et la police de la partie nominale de la marque [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].



Le genre de produits, services ou entreprises et commerce

[22] La nature des produits et services des parties et les voies de commercialisation sont identiques en ce qui concerne les services de bar et de restaurant et les aliments et boissons individuels visés par la demande. En ce qui concerne les autres produits et services, je conclus qu'ils chevauchent tous de façon importante les services enregistrés, puisqu'ils sont tous de nature à fournir de l'information et des divertissements sur des sujets liés à l'alimentation.

Degré de ressemblance

[23] Le degré de ressemblance entre les marques de commerce aura souvent le plus grand effet sur l'analyse de la confusion. Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le test approprié n'est pas une comparaison côte à côte, mais un souvenir imparfait dans l'esprit d'un consommateur de la marque de commerce d'un opposant [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, précité, au para 20].

[24] J'estime que les marques de commerce des parties se ressemblent dans la présentation, le son et dans les idées suggérées. Les marques de commerce des deux parties présentent BUFFALO BILL et une représentation stylisée d'un homme barbu et suggèrent des services offerts par un homme nommé BUFFALO BILL. Les Canadiens bilingues reconnaîtraient également WINGS BUFFALO BILL comme l'équivalent anglais de AILES BUFFALO BILL. Par conséquent, je conclus que le facteur de l'article 6(5)e) favorise l'Opposant.

Circonstances de l'espèce – la preuve de la Requérante

[25] La Requérante a produit comme preuve l'affidavit de Mme Moniz, sa présidente-directrice. Mme Moniz fournit la preuve de ce qui suit :

- que l'enregistrement n° LMC454,713 de l'Opposant pour WINGS BUFFALO BILL et Dessin a été radié en 2011 (para 2, Pièce A);
- que la société de l'Opposant BUFFALO BILL WINGS a été annulée d'office en mai 2004 du Registre des entreprises du Québec (para 6, Pièce B);
- qu'une entreprise 9346-0251 a changé son nom de nombreuses fois, y compris à Ailes Buffalo Bill ou à BUFFALO BILL WINGS (para 10 à 12; Pièce D).

[26] En l'absence d'observations, il est difficile de savoir comment la Requérente a voulu que cette preuve ait une incidence sur mon évaluation des motifs d'opposition. En ce qui concerne le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)d) et en l'absence d'observations, je ne conclus pas que cette preuve constitue une circonstance pertinente pour les motifs suivants :

- a) Un opposant est libre d'invoquer l'enregistrement d'un tiers pour contester l'enregistrabilité de la marque d'un requérant dans le cadre d'un motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) [*USV Pharmaceuticals of Canada Ltd c Sherman and Ulster Ltd* (1974), 15 CPR (2d) 79 (COMC)].
- b) La procédure d'opposition n'est pas le forum approprié pour contester la validité d'une marque de commerce déposée citée par un opposant à l'appui d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi [*Magill c Taco Bell Corp* (1990), 31 CPR (3d) 221 (COMC)]. En ne tenant pas compte de l'enregistrement plaidé, cela équivaldrait à une conclusion selon laquelle l'enregistrement n'a aucun effet. Seule la Cour fédérale du Canada a compétence pour ordonner la radiation d'une inscription au registre au motif qu'elle a été abandonnée ou qu'elle a perdu un caractère distinctif [voir l'article 57 de la Loi].

Conclusion

[27] Le critère à appliquer est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque en liaison avec les produits et les services, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante AILES

BUFFALO BILL et Dessin, employée en association avec les services enregistrés [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, précitée]. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, il y a probabilité de confusion dans les cas où l'emploi des deux marques de commerce dans la même région est susceptible de faire conclure que les marchandises et les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne. Il peut aussi y avoir confusion si les consommateurs croient que les marchandises ou les services de la Requérante sont en quelque sorte approuvés, licenciés ou parrainés par une partie Opposante [*Big Apple Ltd c BAB Holdings Inc* (2000), 8 CPR (4th) 252 (COMC), au para 13].

[28] En raison de la similitude entre les marques de commerce, du chevauchement dans la nature des produits et des services et en l'absence de preuve que BUFFALO BILL a été adopté par des tiers, je conclus qu'un consommateur, à la vue de la Marque, serait susceptible de conclure que les Produits et Services associés à cette Marque sont approuvés, concédés sous licence ou parrainés par l'Opposant. J'estime donc la Requérante n'a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité vraisemblable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposant AILES BUFFALO BILL et Dessin. Comme la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime, le motif d'opposition prévu à l'article 12(1)d) est accueilli.

Motif d'opposition en vertu de l'article 12(3)a) accueilli

[29] L'Opposant plaide que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque, car elle crée de la confusion avec son emploi des marques de commerce AILES BUFFALO BILL et Dessin et WINGS BUFFALO BILL et Dessin. La marque de commerce WINGS BUFFALO BILL et Dessin de l'Opposant est décrite ci-dessous.



[30] Afin de s'acquitter de son fardeau initial concernant son motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a), l'Opposant doit démontrer avoir employé sa marque de commerce WINGS BUFFALO BILL et Dessin en date du 19 juin 2015 (la date de dépôt de la demande) et ne pas avoir abandonné un tel emploi en date du 6 avril 2016 (la date de publication de la demande)

(voir l'article 16(5) de la Loi). Je remarque que j'ai déjà constaté que l'Opposant n'a pas démontré l'emploi de la marque de commerce AILES BUFFALO BILL et Dessin. La preuve de l'Opposant résumée ci-dessous est suffisante pour satisfaire à son fardeau de preuve en ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce WINGS BUFFALO BILL et Dessin en liaison avec des services de restauration qui vendent une variété de produits alimentaires et de boissons.

- a) L'Opposant a ouvert le premier restaurant portant les marques de commerce WINGS BUFFALO BILL et Dessin en 1988, apportant au Canada deux nourritures rapides américaines, le sandwich au bœuf et au fromage à la mode philadelphienne et les ailes de poulet Buffalo (para 2).
- b) L'Opposant est propriétaire de ces marques de commerce et délivre des licences d'utilisation de cette marque de commerce à Pony Express Investments Inc. (Pony Express) qui, en 2012, a délivré une licence à 8 124 728 Canada Inc. pour qu'elle accorde des franchises à d'autres pour ces marques de commerce (para 4). L'Opposant est le président et seul actionnaire de Pony Express et supervise personnellement l'emploi de la marque de commerce de 8124728 Canada Inc. L'Opposant explique au paragraphe 5 de son affidavit :

[TRADUCTION]

Je suis responsable de superviser les activités quotidiennes de toutes les entités autorisées à employer ces marques de commerce. Ces responsabilités comprennent le franchisage et l'octroi de permis pour ces restaurants [...] Le caractère et la qualité des services sont sous mon contrôle et sont basés sur l'inspection des locaux et des opérations [...]

- c) L'Opposant fournit la preuve de l'emploi de la marque de commerce WINGS BUFFALO BILL et Dessin sur les menus, des aimants et des affiches (Pièce B) et les menus livrés aux boîtes aux lettres (Pièce C).
- d) Depuis sa création en 1988 et jusqu'en 2017, les coûts de publicité pour tous les services associés aux marques de commerce WINGS BUFFALO BILL et Dessin et AILES BUFFALO BILL et Dessin s'élèvent à 100 000 \$ par année

(para 14) et les recettes totales générées sont d'environ 20 millions de dollars (para 15).

[31] Même si la preuve de l'Opposant aurait pu être plus précise (en fournissant des chiffres de vente annuels et en indiquant que les exemples d'emplois étaient représentatifs), je conclus que la preuve fournie par l'Opposant est suffisante pour conclure qu'il a satisfait à son fardeau de preuve de l'emploi avant la date pertinente par le biais de ses déclarations sous serment. À cet égard, je constate qu'aucun contre-interrogatoire de l'Opposant n'a été effectué. De plus, en l'absence d'observation, je ne vois pas comment la preuve produite par la Requérante aurait une incidence sur le fait que l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve, particulièrement étant donné que l'Opposant a confirmé que ses marques de commerce ont été concédées à d'autres et qu'il y a divers emplacements des restaurants WINGS BUFFALO BILL.

[32] J'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion. Plus précisément, un consommateur occasionnel ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce de l'Opposant WINGS BUFFALO BILL et Dessin qui rencontre les Produits et Services en liaison avec la Marque peut penser que les Produits et Services sont vendus par l'Opposant, sous licence par ce dernier ou sont autrement affiliés à l'Opposant. En concluant que ce motif d'opposition a été accueilli, j'ai tenu compte de toutes les circonstances qui l'entourent, y compris : (i) la Marque et la marque de commerce de l'Opposant WINGS BUFFALO BILL et Dessin sont pratiquement identiques; (ii) les marques de commerce des deux parties ont un caractère distinctif inhérent; (iii) il y a un chevauchement important entre les services des parties et (iv) il n'y a aucune preuve que les consommateurs occasionnels sont habitués à voir et à avoir à faire la distinction entre les marques de commerce, y compris la composante BUFFALO BILL. Mes conclusions relatives aux points (ii) à (iii) pour ce motif d'opposition sont les mêmes que celles relatives au motif d'opposition prévu à l'article 12(1)d) et sont examinées plus en détail aux paragraphes 19 et 22 de la présente décision. Par conséquent, ce motif est accueilli.

Autres motifs d'opposition

[33] Étant donné que j'ai déjà rejeté la demande pour deux motifs, je n'aborderai pas les autres motifs d'opposition.

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 la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

SARIE. MOSCOWITZ

Aucun agent nommé

POUR L'OPPOSANT

POUR LA REQUÉRANTE