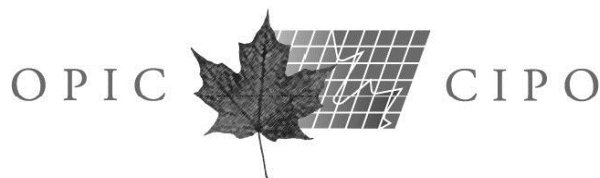


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 203
Date de la décision : 2011-10-20

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par CEG License Inc. à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1412784 pour la
marque de commerce LOCAL au nom de
Joey Tomato’s (Canada) Inc.**

[1] Le 30 septembre 2008, Joey Tomato’s (Canada) Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce LOCAL (la Marque). La demande est fondée sur un emploi projeté en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises

- (1) Articles pour boissons y compris verres à vin et autres verres, tasses et grandes tasses; sous-verres; porte-bouteilles de vin.
- (2) Articles promotionnels, y compris chaînes porte-clés, drapeaux, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
(collectivement appelés « les Marchandises »)

Services

- (1) Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de comptoir de mets à emporter, y compris services de commande en ligne de mets à emporter; services de traiteur.

(collectivement appelés « les Services »)

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 22 juillet 2009.

[3] Le 21 septembre 2009, CEG License Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[4] L'affidavit de Brian Lee, le vice-président de l'Opposante, a été produit à l'appui de l'opposition. Aucune preuve n'a été produite à l'appui de la demande et M. Lee n'a pas été contre-interrogé.

[5] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Motifs d'opposition

[6] Dans la déclaration d'opposition, quatre motifs d'opposition sont invoqués en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Cependant, dans son plaidoyer écrit, l'Opposante [TRADUCTION] « renonce » aux trois premiers motifs d'opposition, et je considère donc ces motifs comme ayant été retirés. (Je souscris également aux observations de la Requérante selon lesquelles l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard des trois premiers motifs d'opposition.)

[7] Le motif d'opposition qui reste se lit ainsi :

[TRADUCTION] La marque de commerce visée par la demande n'est pas distinctive, eu égard aux dispositions de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, parce qu'elle ne permet pas de distinguer les services de la Requérante des services d'autres propriétaires, notamment des services fournis par l'Opposante sous les noms commerciaux LOCAL 522 et LOCAL 510, ni n'est adaptée à distinguer ainsi les noms commerciaux de l'Opposante.

[8] La dernière phrase du motif ci-dessus n'a aucun sens et il n'en sera pas tenu compte. Quant au reste du motif, je remarque que l'Opposante n'a pas mentionné les Marchandises de la Requérante, avec pour résultat que ce motif d'opposition ne pourra être retenu qu'à l'égard des Services de la Requérante.

Date pertinente à l'égard du motif fondé sur le caractère distinctif

[9] La date pertinente pour apprécier la question du caractère distinctif est la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Fardeau de preuve initial à l'égard du motif fondé sur le caractère distinctif

[10] L'Opposante a le fardeau initial d'établir que, en date du 21 septembre 2009, l'un des noms commerciaux invoqués, ou les deux, était connu au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif de la Marque, et la réputation du nom commercial devrait être importante, significative ou suffisante [voir *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)].

[11] Je passe donc maintenant à la preuve de l'Opposante pour voir si celle-ci s'est acquittée de son fardeau de preuve initial. La preuve relative à l'emploi ou à la réputation des noms commerciaux invoqués, en date du 21 septembre 2009, se résume de la façon suivante.

[12] M. Lee déclare que l'Opposante emploie les noms commerciaux LOCAL 510 et LOCAL 522 en liaison avec des services de boîte de nuit, de bar, de taverne, de restaurant et de bar-salon depuis au moins le 31 mai 2009. Bien que M. Lee en ait fourni plusieurs, les seules pièces considérées comme datant d'avant la date pertinente du 21 septembre 2009 sont les suivantes :

1. [TRADUCTION] « une copie d'une affiche publiée dans le magazine *Beatroute* du *Calgary Herald* en avril 2009 annonçant l'ouverture du LOCAL 510 et du LOCAL 522 » (pièce J) – cependant, je ne vois ni LOCAL 510 ni LOCAL 522 figurer dans cette publicité;
2. [TRADUCTION] « des copies des affiches publiées dans le magazine *Beatroute* du *Calgary Herald* en juin, juillet, août, septembre [...] 2009, respectivement, annonçant le LOCAL 510 » – je vois bel et bien LOCAL 510 figurer dans ces publicités (pièces K à N);

3. [TRADUCTION] « une copie d'une critique en ligne du LOCAL 510 tirée du magazine *Fast Forward Weekly* datée du 30 juillet 2009 » (pièce S).

[13] M. Lee a fourni les chiffres de ventes se rapportant à chaque nom commercial pour 2009 (pièce T), mais ces chiffres ne sont d'aucune utilité parce qu'ils n'ont pas été ventilés de manière à faire état des ventes antérieures au 21 septembre 2009.

[14] Il ressort clairement de ce qui précède que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne le nom commercial LOCAL 522. Il reste à savoir si elle s'est acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne le nom commercial LOCAL 510. Certains éléments de preuve indiquent que ce nom commercial a fait l'objet d'une promotion avant le 21 septembre 2009; il s'agit donc maintenant de savoir si la réputation qui a été établie est suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque.

[15] En l'absence de preuve de l'existence d'un lectorat canadien à l'égard de la critique en ligne du 20 juillet 2009, je ne peux accorder qu'un poids minime à celle-ci. Il reste la preuve se composant de quatre annonces parues dans un magazine du *Calgary Herald* peu de temps avant la date pertinente. M. Lee a fourni le tirage quotidien moyen du *Calgary Herald* pour 2009, à savoir 124 607 copies (pièce R). En l'absence d'un tel élément de preuve, je pourrais toujours prendre connaissance d'office du tirage général du *Calgary Herald*, qui est un journal canadien d'importance majeure [voir *Northern Telecom Ltd. c. Nortel Communications Inc.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 540 (C.O.M.C.)]. Toutefois, comme l'a fait observer la Requérante, il n'y a [TRADUCTION] « aucun renseignement indiquant en quoi le tirage quotidien du *Calgary Herald* est lié au tirage du magazine *Beatroute* » (paragraphe 15, plaidoyer écrit de la Requérante).

[16] Je ne suis pas convaincue que la parution de quatre annonces dans un magazine du *Calgary Herald* suffit à affaiblir le caractère distinctif de la Marque que la Requérante projette d'employer. À cet égard, je cite la première partie du paragraphe 33 de la décision *Bojangles' International LLC*, reproduite ci-dessous :

[33] Les propositions qui suivent résument la jurisprudence pertinente portant sur le caractère distinctif lorsqu'il est allégué que la réputation d'une marque annule le caractère distinctif d'une autre marque, selon l'article 2 et l'alinéa 38(2)d) de la Loi :

- La charge de la preuve incombe à la partie qui allègue que la réputation de sa marque empêche la marque de l'autre partie d'être distinctive;
- Toutefois, il incombe encore à l'auteur de la demande d'enregistrement de prouver que sa marque est distinctive;
- Une marque devrait être connue au Canada au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque;
- Subsidiairement, une marque pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle est bien connue dans une région précise du Canada;
- Le propriétaire d'une marque de commerce étrangère ne peut pas simplement affirmer que sa marque de commerce est connue au Canada; il doit plutôt présenter une preuve claire à ce sujet;
- La réputation de la marque peut être prouvée par n'importe quel moyen; elle n'est pas limitée aux moyens précis mentionnés à l'article 5 de la Loi; il appartient au décideur de soupeser la preuve sur une base individuelle.

...

[17] Comme il est indiqué au quatrième point ci-dessus, lorsque la réputation de l'opposant se limite à une région précise du Canada, celui-ci s'acquitte de son fardeau de preuve initial si sa marque de commerce (ou son nom commercial) est bien connue dans cette région précise. La preuve dont je dispose ne me permet cependant pas de conclure que le nom commercial de l'Opposante était bien connu dans la région de Calgary ou qu'il jouissait au Canada d'une réputation importante, significative ou suffisante au point d'annuler le caractère distinctif de la Marque de la Requérante. J'estime donc que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, de sorte que le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est rejeté.

Décision

[18] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, trad. a.