



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2014 COMC 90
Date de la décision : 2014-04-28

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Beavertails Brands Inc. et 88766
Canada Inc. à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,431,863 pour la
marque de commerce BEAVERSTYX &
Dessin au nom de 465708 Ontario Inc.**

[1] Beavertails Brands Inc. (Beavertails) et 88766 Canada Inc. (collectivement désignées comme l'Opposante) se sont opposées à l'enregistrement de la marque de commerce BEAVERSTYX & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, visée par la demande d'enregistrement n° 1,431,863.



[2] La demande a été produite par 465708 Ontario Inc. (la Requérante) le 20 mars 2009 et est fondée sur un emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes, dans leur version révisée par la Requérante :

[TRADUCTION]

Gaufrettes roulées cuites au four et gaufrettes extrudées cuites au four comportant des empreintes géométriques ou picturales; articles de sport extérieur, notamment pagaies de canot, bâtons de hockey; stylos et crayons; illustrations, notamment estampes, affiches et décalques. (les Marchandises)

[3] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'article 12(1)*d* de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi et que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes de l'article 16(3) de la Loi, parce que la Marque crée de la confusion avec, entre autres, la marque de commerce déposée BEAVERTAILS de l'Opposante, laquelle a été antérieurement employée au Canada par l'Opposante en liaison avec, entre autres, des pâtisseries et des services de restaurant. L'Opposante allègue, en outre, que la demande d'enregistrement pour la Marque n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi pour diverses raisons, l'une d'elles étant que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada au moment où elle a produit sa demande d'enregistrement.

[4] La question déterminante en l'espèce est celle de savoir si la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce BEAVERTAILS de l'Opposante, telle qu'elle est enregistrée et employée.

[5] Pour les raisons exposées ci-dessous, la demande est repoussée à l'égard d'une partie des Marchandises, à savoir « gaufrettes roulées cuites au four et gaufrettes extrudées cuites au four comportant des empreintes géométriques ou picturales ».

Le dossier

[6] La déclaration d'opposition a été produite par l'Opposante le 30 juin 2010; la Requérante a contesté, dans une contre-déclaration, chacun des motifs d'opposition soulevés.

[7] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit d'Anthony Di Ioia, chef des services financiers et contrôleur de Beavertails Canada Inc. (Beavertail Canada), assermenté le 23 décembre 2010, ainsi que des copies certifiées des enregistrements de marque de commerce n^{os} LMC265087, LMC420972 et LMC505220 invoqués dans la déclaration d'opposition (collectivement désignés comme la Marque BEAVERTAILS). Les détails de ces enregistrements

sont reproduits à l'Annexe « A » de la présente décision. L'affidavit de M. Di Ioia vise principalement à fournir des renseignements généraux sur l'entreprise de l'Opposante et une preuve de l'emploi de la Marque BEAVERTAILS au Canada.

[8] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit les affidavits d'Edward Bodnar, son président, assermenté le 13 septembre 2011, de Dane Penney, un chercheur travaillant au sein du cabinet représentant la Requérante, assermenté le 9 septembre 2011, et de Zirjan Derwa, un stagiaire en droit au sein du même cabinet, assermenté le 13 septembre 2011. L'affidavit de M. Bodnar vise principalement à fournir des renseignements généraux sur l'entreprise de la Requérante au Canada. L'affidavit de M. Penney vise à présenter une preuve de l'état du registre relativement aux marques de commerce comprenant le mot BEAVER [castor] au Canada. L'affidavit de M. Derwa vise à démontrer que le castor est un emblème national du Canada et à présenter une preuve de l'état du marché au moyen d'extraits de sites Web de tiers arborant un nom commercial ou une marque de commerce comprenant le mot BEAVER.

[9] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[10] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit, et toutes deux étaient représentées par un agent à l'audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[11] L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits allégués à l'appui de chacun de ses motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque est enregistrable [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.); et *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Analyse des motifs d'opposition

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité

[12] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 12(1)d) de la Loi en ce qu'elle crée de la confusion avec la Marque BEAVERTAILS de l'Opposante qui est l'objet des trois enregistrements susmentionnés.

[13] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, et je confirme que ces enregistrements sont en règle à la date d'aujourd'hui, laquelle est la date pertinente qui s'applique à l'examen d'un motif fondé sur l'article 12(1)d) [voir *Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[14] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque BEAVERTAILS de l'Opposante.

[15] Sauf indication contraire, j'axerai mon analyse sur l'enregistrement n° LMC420972 de l'Opposante, qui vise, de manière générale, des pâtisseries, des vêtements et des vêtements d'extérieur, des articles de fantaisie et des services de restaurant. Cet enregistrement constitue l'argument le plus solide de l'Opposante. Il va sans dire que si cette marque ne permet pas à l'Opposante d'obtenir gain de cause, les autres marques qu'elle a invoquées ne le lui permettraient pas davantage. J'ajouterai, à cet égard, que l'emploi de la marque figurative visée par l'enregistrement n° LMC505220 équivaut à l'emploi de la marque nominale BEAVERTAILS, laquelle constitue l'élément dominant de la marque.

Le test en matière de confusion

[16] L'article 6(2) de la Loi porte 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[17] Ainsi, cet article ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services d'une source proviennent d'une autre source.

[18] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Comme l'a souligné le juge Denault dans *Pernod Ricard c. Molson Breweries* (1992), 44 CPR (3d) 359, à la page 369 :

[TRADUCTION]

Les marques de commerce devraient être examinées dans l'optique du consommateur moyen qui a un souvenir non pas précis, mais général de la marque précédente. En conséquence, les marques ne devraient pas être disséquées ni soumises à une analyse microscopique en vue d'apprécier leurs ressemblances et leurs différences. Au contraire, elles devraient être envisagées globalement et évaluées en fonction de leur effet sur le consommateur moyen en général.

[19] Dans l'application du 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 et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. De plus, le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.*, (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse exhaustive des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Examen des facteurs énoncés à l'article 6(5)

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[20] Les marques de commerce en cause possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent, bien que ce caractère distinctif inhérent soit moins marqué dans le cas de la marque de commerce de l'Opposante, pour les raisons exposées dans les paragraphes qui suivent.

[21] Je conviens avec la Requérante que je peux admettre d'office le fait que le castor est l'un des emblèmes nationaux du Canada. Pour cette raison, je conviens également avec la Requérante que le caractère distinctif inhérent rattaché à cet élément des marques des parties est faible [voir, par analogie, *Leaf Confections Ltd c. Maple Leaf Gardens Ltd* (1988), 19 CPR (3d) 331 (CAF) qui porte sur l'inclusion du symbole de la feuille d'érable dans une marque de commerce]. Mais, cela ne signifie pas que les marques de commerce qui comprennent le mot BEAVER sont nécessairement dépourvues de caractère distinctif [voir les décisions suivantes dans lesquelles le registraire a conclu que les marques de commerce en cause possédaient toutes un caractère distinctif inhérent malgré le fait qu'elles étaient formées du mot BEAVER en conjugaison avec un autre mot : *Boy Scouts of Canada c. Aleksiuik*, (2006), 56 CPR (4th) 459 (COMC); *Scouts Canada c. Beaver County Productions* (2010) COMC 40; et *Boy Scouts of Canada c. Gagné*, 2007 CanLII 81544].

[22] En l'espèce, je conviens avec l'Opposante que, hormis qu'elle évoque la forme des pâtisseries [voir la pièce 2 de l'affidavit de M. Di Ioia qui démontre que les pâtisseries de l'Opposante ont une forme étirée rappelant une queue de castor], la marque de commerce BEAVERTAILS n'est pas en soi clairement descriptive de l'une quelconque des caractéristiques intrinsèques des marchandises et des services en liaison avec lesquels elle est enregistrée. De même, hormis qu'elle soit suggestive de la forme des Marchandises de la Requérante [voir les para. 6, 7 et 8 de l'affidavit de M. Bodnar et les pièces B et C qui lui sont annexées, où il est indiqué que la Requérante a l'intention d'employer la Marque en liaison avec divers produits qui [TRADUCTION] « ressemblent à des bâtons qui pourraient, en principe, avoir été créés par les dents d'un castor », p. ex. des gaufrettes roulées cuites au four (en forme de cigare), des pagaies de canot, des bâtons de hockey, des stylos et des crayons], la Marque ne décrit clairement aucune des caractéristiques intrinsèques des Marchandises. Toutefois, comme l'a fait valoir la Requérante, [TRADUCTION] « [...] le terme 'beaver tail' a une signification reconnue dans le langage courant, il désigne une partie bien connue d'un mammifère canadien, [tandis] que les termes 'beaver sticks' et 'BEAVERSTYX' sont dépourvus de ce genre de signification

courante ». Cela étant, je conviens avec la Requérante que, dans le contexte des marchandises auxquelles les marques des parties sont associées, la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus prononcé que la marque de l'Opposante.

[23] Le fait que d'autres marques de commerce BEAVER figurent au registre des marques de commerce n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le caractère distinctif inhérent des marques des parties en soi. La preuve de l'état du registre constitue cependant une circonstance pertinente de l'espèce qu'il convient d'examiner à titre de circonstance supplémentaire dans le cadre du test en matière de confusion. Je reviendrai donc sur ce point un peu plus loin.

[24] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. Rien n'indique que la Marque projetée de la Requérante ait été employée au Canada ou qu'elle soit devenue connue dans une quelconque mesure au Canada en liaison avec les marchandises.

[25] En revanche, l'affidavit de M. Di Ioia démontre que la marque de commerce BEAVERTAILS de l'Opposante a été employée et est devenue connue dans une mesure significative, voire notoirement connue, au Canada en liaison avec les pâtisseries et les services de comptoirs de mets à emporter de l'Opposante, tel qu'il appert de mon examen des points saillants de l'affidavit de M. Di Ioia, ci-dessous.

L'affidavit de M. Di Ioia

[26] Essentiellement, M. Di Ioia affirme ce qui suit :

- BEAVERTAILS est une chaîne de comptoirs de mets à emporter servant des pâtisseries, nommément de la pâte sucrée qui est étirée à la main de manière à ressembler à une queue de castor, puis cuite en grande friture. Les fondateurs, Grant et Pam Hooker, ont vendu leurs premières pâtisseries BEAVERTAILS en 1978 et ont ouvert, deux ans plus tard, leur premier comptoir BEAVERTAILS permanent au Marché Byward d'Ottawa [voir para. 5];
- À la date de son affidavit, Beavertails Canada, une société affiliée à Beavertails Brands,

exploitait au Canada plus de 80 comptoirs BEAVERTAILS et QUEUES DE CASTOR, l'équivalent français, franchisés et licenciés [voir le para. 6, et la pièce 1 - photographies montrant quelques-uns des comptoirs et kiosques de mets à emporter BEAVERTAILS et QUEUE DE CASTOR de l'Opposante établis dans des stations de ski et des sites de tourisme de plein air de premier plan dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique];

- La Marque BEAVERTAILS, y compris son équivalent français QUEUES DE CASTOR, sous quelque forme que ce soit, détenue par Beavertails Brands, est employée sous licence au Canada par Beavertails Canada en liaison avec des pâtisseries et des services de comptoirs de mets à emporter, ainsi qu'en liaison avec divers produits dérivés, tels que des vêtements, des vêtements d'extérieur et des articles de fantaisie qui peuvent être achetés en ligne sur le site Web *www.beavertailsinc.com* [voir les para. 9, 11 et 20, et la pièce 2 – exemples de menus utilisés depuis au moins 2010 et 2011; et la pièce 7 – extraits du site Web montrant des articles vestimentaires, des casquettes et des sacs arborant la marque BEAVERTAILS];
- En vertu de cette licence, Beavertails Brands exerce un contrôle direct sur la nature et la qualité des produits fabriqués et vendus et des services exécutés en liaison avec la Marque BEAVERTAILS, y compris son équivalent français QUEUES DE CASTOR, au Canada; elle a toujours exercé – et exerce encore – ce contrôle, soit par elle-même soit par l'entremise de ses prédécesseurs en titre [voir para. 10];
- Depuis au moins 2003, Beavertails Canada n'a jamais vendu moins de 1,8 million d'unités de pâtisseries BEAVERTAILS annuellement au Canada [voir le para. 13];
- En 2006, Beavertails Canada a lancé au Canada un nouveau sous-produit, à savoir des pâtisseries commercialisées sous la marque de commerce BEAVER BITES. Ces produits sont également constitués de pâte sucrée cuite en grande friture, mais, à la différence des pâtisseries BEAVERTAILS originales longues et plates, ils prennent la forme de petites bouchées rondes. De 2006 à 2010, Beavertails Canada a vendu plus de 160 000 pâtisseries BEAVER BITES au Canada. Aucune vente n'a été effectuée en 2008, car le produit faisait alors l'objet d'une reformulation [voir le para. 12]. Contrairement à

ce que soutient la Requérante, cette interruption d'un an ne constitue pas un abandon de la marque de commerce BEAVER BITES, car il est évident qu'il ne s'agit pas d'une situation où l'Opposante avait l'intention d'abandonner la marque [voir *Marineland Inc c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd* (1974), 16 CPR (2d) 97 (CF 1^{re} inst.)]. Je reviendrai sur les pâtisseries BEAVER BITES dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement;

- Depuis au moins 2003, les dépenses moyennes engagées par Beavertails Canada aux fins de la promotion et de la publicité de l'ensemble de sa gamme de produits au Canada, y compris les produits et services de marque BEAVERTAILS et BEAVER BITES, ont été d'environ 165 000 \$ CA annuellement [voir le para. 15]. Aucune ventilation de ces dépenses n'est toutefois fournie.
- Dans le cadre de son accord de licence avec Beavertails Brand, Beavertails Canada annonce et publicise de façon constante les pâtisseries BEAVERTAILS et QUEUES DE CASTOR au Canada par l'intermédiaire, entre autres, des médias sociaux, d'enseignes d'établissements, d'activités de relations publiques, d'annonces dans des journaux et des magazines, de salons commerciaux, d'un véhicule promotionnel et d'un site Web (www.beavertailsinc.com) [voir les para. 16 et 19, et les pièces 3-A à F]. En examinant ces pièces, j'ai constaté que la pièce 3-B renvoie, entre autres choses, à des articles parus dans le *Toronto Star*, le *National Post* et le *Ottawa Sun* relatant la première visite officielle du président des États-Unis Barak Obama à Ottawa le 19 février 2009, lors de laquelle le président a dégusté une pâtisserie BEAVERTAILS;
- De nombreux articles dans lesquels il est fait mention de Beavertails Canada et des pâtisseries BEAVERTAILS ont été publiés dans des journaux canadiens et d'autres publications grand public distribuées au Canada [voir le para. 17, et les pièces 4 et 5]. En examinant ces pièces, j'ai constaté que la pièce 4 renvoie, entre autres choses, à un article montrant Hillary Rodham Clinton et comportant le sous-titre suivant : [TRADUCTION]
« Les visiteurs, sur bon nombre de ces cartes postales, perpétuent la tradition bien ancrée à Ottawa consistant à savourer une Queue de castor en patinant sur le canal Rideau. Hillary Rodam Clinton, épouse de Bill Clinton alors président des États-Unis, a fait de

même en 1995, lors d'une visite à Ottawa. » Je souligne, en outre, que la pièce 5 se rapporte à la couverture médiatique dont ont bénéficié les pâtisseries BEAVERTAILS de l'Opposante lors des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver;

- Le site Web *www.beavertailsinc.com* est exploité par Beavertails Canada depuis au moins 1997. Selon les données concernant le trafic enregistré sur le site Web en 2009, les visiteurs canadiens ont effectué, à eux seuls, près 52 700 visites [voir le para. 19, et la pièce 6 – copies de pages du site Web sélectionnées de façon aléatoire].

[27] La Requérante insiste fortement sur le fait que les exemples d'emploi de la marque de commerce BEAVERTAILS de l'Opposante dans la pratique du commerce des pâtisseries concernent surtout des comptoirs de mets à emporter ciblant le tourisme de plein air au Canada et, en particulier, les touristes adeptes d'activités hivernales extérieures, telles que le patin, le ski et le festival Winterlude à Ottawa. Or, cela ne diminue en rien la mesure dans laquelle la marque de commerce BEAVERTAILS de l'Opposante est devenue connue au Canada. Au contraire, les exemples de couverture médiatique dont ont bénéficié les pâtisseries BEAVERTAILS de l'Opposante, considérés conjointement avec le nombre d'unités de pâtisseries BEAVERTAILS vendues au cours de la dernière décennie, appuient la thèse de l'Opposante selon laquelle sa marque de commerce BEAVERTAILS a acquis un caractère distinctif et une renommée enviable au Canada.

[28] La Requérante soutient, en outre, que les exemples d'emploi de la marque de commerce BEAVERTAILS de l'Opposante se rapportent tous uniquement aux comptoirs de mets à emporter de l'Opposante, par opposition aux marchandises « pâtisseries » de l'Opposante. La Requérante avance un argument similaire à l'égard des produits dérivés énumérés dans l'enregistrement de l'Opposante.

[29] S'agissant des marchandises « pâtisseries », je souligne que les pièces 5 et 6 comprennent toutes deux des photographies montrant des pâtisseries BEAVERTAILS de l'Opposante dans l'emballage dans lequel elles sont servies aux clients. Cet emballage arbore de façon clairement visible la marque figurative BEAVERTAILS, telle qu'elle est représentée dans l'enregistrement n° LMC505220. Cela est suffisant pour démontrer « l'emploi » au sens de l'article 4(1) de la Loi. Dans ces conditions, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que je commente l'argument de

l'Opposante voulant que l'affichage de la marque de commerce BEAVERTAILS sur les menus de l'Opposante, reproduits aux pièces 1 et 2, est suffisant pour conclure qu'avis de liaison est donné entre la marque de commerce BEAVERTAILS et les pâtisseries qui sont commandées au comptoir après consultation des menus.

[30] S'agissant des produits dérivés, les extraits du site Web transactionnel de l'Opposante produits comme pièce 7 montrent de quelle façon la marque de commerce BEAVERTAILS est apposée sur les articles vestimentaires, casquettes et les sacs de marque de l'Opposante. Aucun chiffre de vente n'a toutefois été fourni relativement à ces marchandises. De plus, la preuve de l'Opposante est muette en ce qui concerne les autres marchandises qui figurent dans l'enregistrement de l'Opposante. Par conséquent, il m'est impossible de conclure que la marque de commerce BEAVERTAILS de l'Opposante est devenue connue dans une quelconque mesure en liaison avec ces produits dérivés.

[31] Pour conclure relativement à ce premier facteur, je suis convaincue, à l'issue de mon examen de l'affidavit de M. Di Ioia et des pièces qui l'accompagnent, que la marque de commerce BEAVERTAILS de l'Opposante est devenue connue dans une mesure significative, voire notoirement connue, au Canada en liaison avec les pâtisseries et les services de comptoirs de mets à emporter de l'Opposante.

[32] En somme, l'examen global de ce premier facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, favorise l'Opposante pour ce qui est des pâtisseries et des services de comptoirs de mets à emporter de l'Opposante.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[33] Pour les raisons exposées précédemment, ce facteur favorise également l'Opposante. Bien que l'affidavit de M. Di Ioia n'établisse pas nécessairement l'emploi de la marque de commerce BEAVERTAILS en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services visés par l'enregistrement de l'Opposante depuis la date de premier emploi indiquée dans ce même enregistrement, je suis convaincue, après une lecture objective de l'affidavit et des pièces qui l'accompagnent, que l'on peut raisonnablement conclure que la marque de commerce BEAVERTAILS est employée au Canada en liaison avec les pâtisseries et les services de

comptoirs de mets à emporter de l'Opposante depuis plus de trois décennies.

Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[34] Pour évaluer le genre des marchandises et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises figurant dans la demande de la Requérante avec l'état déclaratif des marchandises figurant dans l'enregistrement invoqué par l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. L'examen de ces états déclaratifs doit, cependant, être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagés par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile [voir *McDonald's Corp c. Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c. Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c. Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[35] La demande de la Requérante vise, de manière générale, des biscuits et des articles de sport extérieur, des stylos et des crayons ainsi que des illustrations, tandis que l'enregistrement de l'Opposante vise des pâtisseries, nommément de la pâte sucrée cuite en grande friture et des produits dérivés connexes, de même que des services de comptoirs de mets à emporter.

[36] S'agissant des produits alimentaires des parties, la Requérante insiste fortement sur le fait que ses biscuits sont cuits au four et qu'ils ont une longue durée de conservation, à la différence des pâtisseries de l'Opposante qui sont cuites en grande friture et préparées sur commande. Il n'en demeure pas moins, cependant, comme l'a fait observer l'Opposante, que les pâtisseries et les biscuits appartiennent à la même catégorie de produits alimentaires, qu'on pourrait décrire comme celle des produits desserts et des sucreries. En outre, ces marchandises pourraient être vendues par les mêmes voies de commercialisation et, éventuellement, par les mêmes détaillants, pour les raisons exposées ci-dessous.

[37] Selon la preuve de la Requérante produite par l'intermédiaire de l'affidavit de M. Bodnar, la Requérante fabrique des cornets gaufrés depuis plus de 30 ans. Plus particulièrement, la

Requérante élabore des recettes et fait cuire les produits à son usine de Harriston, en Ontario. La Requérante vend actuellement ses cornets gaufrés à des bars laitiers et à des magasins spécialisés dans les desserts partout au Canada en liaison avec le nom commercial Renaissance Cone & Cup [voir les para. 4 et 5].

[38] Vers 2002, la Requérante a entrepris de créer des gaufrettes roulées à partir d'une pâte similaire à celle servant à la fabrication de ses cornets gaufrés. La pâte dont sont constituées les gaufrettes extrudées de la Requérante est extrudée, au lieu d'être roulée. La Requérante a l'intention de vendre ses gaufrettes sous la Marque [voir les para. 6 et 7].

[39] Bien que le témoignage de M. Bodnar concerne les ventes actuelles de cornets gaufrés, je conviens avec l'Opposante qu'il n'est pas déraisonnable de présumer que la Requérante a également l'intention de vendre en gros ses gaufrettes BEAVERSTYX à des bars laitiers et des magasins spécialisés dans les desserts. Étant donné que la preuve de l'Opposante produite par le biais de l'affidavit de M. Di Ioia indique que le modèle de franchises BEAVERTAILS de l'Opposante cible, entre autres, les bars laitiers et les restaurants [voir la pièce 3-D de l'affidavit de M. Di Ioia, qui comprend des annonces publiées dans *Franchise Canada Magazine*, numéro de septembre/octobre 2010; *Ontario Restaurant News*, numéro de février 2010; et *Magazine Le Chef*, numéro de mars/avril 2006], les produits respectifs des parties pourraient être vendus par les mêmes voies de commercialisation et, éventuellement, par les mêmes détaillants.

[40] Dans les faits, rien n'empêche l'Opposante de développer et d'étendre son réseau de distribution actuel. En d'autres termes, les voies de commercialisation de l'Opposante ne sont pas limitées aux comptoirs de mets pour emporter exploités par l'Opposante ou ses franchisés. De même, la demande de la Requérante ne comporte aucune restriction limitant la vente de ses produits à un type de commerce précis, qu'il s'agisse de la vente au détail, de la vente en ligne, de la vente en gros ou de la distribution. Bien que la Requérante affirme avoir l'intention de vendre ses Marchandises par l'intermédiaire de points de vente au détail de marchandises en tout genre appartenant à des tiers, ce n'est pas qui ressort de l'état déclaratif des Marchandises, ou du témoignage de M. Bodnar. La présente affaire se distingue de *Boy Scouts of Canada c. Aleksiuik, précitée*, car, dans cette dernière affaire, les commentaires du registraire quant aux voies de commercialisation restreintes des parties ont été formulés dans le contexte d'un motif

d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement aux termes de l'article 16 de la Loi, et non d'un motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité aux termes de l'article 12 de la Loi.

[41] S'agissant des autres marchandises qui figurent dans la demande de la Requérente, je conviens avec l'Opposante que, compte tenu des observations que M. Bodnar a formulées dans son affidavit quant au genre de l'entreprise exploitée par la Requérente, ces marchandises sont vraisemblablement des produits destinés à promouvoir la vente des gaufrettes de la Requérente. Il n'en demeure pas moins, cependant, que ces produits sont différents des produits dérivés de l'Opposante, en particulier ceux décrits comme des « articles de sport extérieur, nommément pagaies de canot, bâton de hockey ». Du fait de leur genre même, il me semble peu probable que les marchandises non alimentaires de la Requérente puissent être vendues dans des bars laitiers et des magasins spécialisés dans les desserts.

[42] En somme, j'estime que l'examen global du genre de marchandises et/ou de services des parties et de leurs voies de commercialisation correspondantes favorise l'Opposante pour ce qui est des marchandises alimentaires respectives des parties.

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

[43] Comme l'a souligné la Cour suprême dans *Masterpiece*, précité, au paragraphe 49, « il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu [à l'article] 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire.

[44] En outre, comme je l'ai mentionné précédemment, il est bien établi dans la jurisprudence que la probabilité de confusion est affaire de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, [TRADUCTION] « bien que les marques de commerce doivent être évaluées dans leur ensemble, il demeure possible de s'attarder à des caractéristiques particulières susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la perception du public » [*Pink Panther Beauty Corp c. United Artists Corp* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (CAF), para. 34]. L'approche à privilégier

consiste à se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, précité, au paragraphe 64].

[45] M'appuyant sur ces principes, j'estime qu'il existe une ressemblance considérable entre les marques des parties.

[46] Les marques commencent toutes deux par l'élément nominal BEAVER. Elles comptent le même nombre de syllabes. Comme je l'ai mentionné précédemment, elles évoquent toutes deux la forme des marchandises alimentaires auxquelles elles sont associées, c'est-à-dire une pâtisserie en forme de queue de castor et une gaufrette en forme de bâton. La Requérente ne conteste pas ce point. Elle soutient cependant que [TRADUCTION] « la [M]arque suggère à la fois des bâtons produits par les dents d'un castor et la rencontre de la nature et de la civilisation ». Plus précisément, la Requérente formule les observations suivantes :

[TRADUCTION]

La [Marque] suggère au moins deux idées, qui ne sont ni l'une ni l'autre liées à la forme d'une queue de castor [...]. Premièrement, la [Marque] peut évoquer des bâtons produits par les dents d'un castor, attirant ainsi l'attention sur la partie antérieure de l'anatomie du castor, plutôt que sur la partie postérieure où se situe la queue. L'idée de bâtons découle de la présence du mot STYX, qui est un équivalent phonétique du mot « sticks » [bâtons], ainsi que de la présence d'un dessin de dents de castor. Le dessin de « dents de castor » n'évoque pas la forme des marchandises de la Requérente, et les marchandises de la Requérente ne ressemblent à aucune partie notable de l'anatomie d'un castor.

Deuxièmement, la [Marque] est une allusion au fleuve Styx de la [m]ythologie grecque, ce qui suggère l'idée que les marchandises de la Requérente représentent la rencontre de la nature et de la civilisation.

[47] Les observations de la Requérente à cet égard ne me convainquent pas.

[48] Premièrement, la distinction que fait la Requérente entre les parties antérieure et postérieure de l'anatomie d'un castor procède d'un examen minutieux qui va à l'encontre du principe énoncé précédemment selon lequel les marques doivent être envisagées dans leur ensemble sous le coup de la première impression. En réalité, il importe peu qu'il soit question des dents ou de la queue d'un castor, car le fait est que les marques sont structurées de la même manière et évoquent toutes deux l'idée d'un castor.

[49] Deuxièmement, j'estime que l'allusion à la mythologie grecque est exagérée. Dans son

affidavit, M. Bodnar explique que :

[TRADUCTION]

[II] a choisi les dents de castor et le mot STYX dans le but de transmettre aux acheteurs l'idée d'un castor utilisant ses dents pour créer des bâtons. Les gaufrettes roulées, les bâtons de hockey, les pagaies de canot et les crayons de la Requérante sont des articles qui ressemblent à des bâtons qui pourraient, en principe, avoir été créés par les dents d'un castor. Le mot BEAVERSTYX dans son ensemble suggère l'idée que le castor est le gardien des bâtons. Le mot STYX est une allusion au fleuve Styx qui, dans la mythologie grecque, sépare la Terre des ténèbres. Le dessin de dents s'inspire du symbolisme des armoiries et ressemble à un bouclier divisé en deux par un bâton représentant un fleuve. Ce fleuve divise le bouclier en deux parties représentant l'écosystème spirituel naturel d'un côté et l'esprit de la civilisation de l'autre.

[50] Comme l'Opposante l'a souligné à l'audience, rien n'indique que l'acheteur canadien moyen des Marchandises s'y connaît en mythologie grecque. Le second degré de symbolisme que la Requérante attribue à la Marque est hautement abstrait et hypothétique. La Requérante elle-même reconnaît que la combinaison formée du mot STYX, emprunté à la mythologie grecque, du mot BEAVER et d'un élément graphique est complètement [TRADUCTION] « sans rapport avec les [M]archandises de la Requérante ». Dans ces circonstances, j'estime qu'il serait peu probable qu'à la vue de la Marque, l'acheteur canadien moyen des marchandises associe à la Marque la seconde idée ou le second degré de symbolisme avancés par la Requérante.

[51] En somme, l'examen global de ce cinquième facteur favorise la Requérante.

Autres circonstances de l'espèce

Preuve de l'état du registre

[52] La Requérante prétend que l'affidavit de M. Penney démontre qu'il y a au moins 26 marques de commerce enregistrées au Canada pour emploi en liaison avec des produits alimentaires ou des services alimentaires qui comprennent un dessin de castor ou le mot BEAVER. Partant, la Requérante soutient qu'il est peu probable que la Marque soit confondue avec la marque de commerce BEAVERTAILS de l'Opposante du seul fait de la présence du mot BEAVER puisque le mot BEAVER est dépourvu de caractère distinctif.

[53] Une preuve de l'état du registre sert à montrer le caractère commun ou le caractère

distinctif d'une marque ou d'une partie d'une marque par rapport à l'ensemble des marques figurant au registre. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en dégager des conclusions sur l'état du marché, et l'on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché que si l'on relève un nombre significatif d'enregistrements pertinents [voir *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.); et *Maximum Nutrition Ltd v Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[54] En l'espèce, l'Opposante insiste sur le fait qu'aucune des marques de commerce BEAVER énumérées dans l'affidavit de M. Penney ne vise des pâtisseries ou des biscuits, à l'exception de l'enregistrement n^o LMC595342 de la marque de commerce « TheBigBeaver.com & Design ». L'Opposante souligne que cet enregistrement a été radié en vertu des dispositions de l'article 45 de la Loi après la signature de l'affidavit de M. Penney. C'est sans doute ce qui explique pourquoi la Requérente n'a pas fait valoir l'existence de cet enregistrement dans son plaidoyer écrit.

[55] Bon nombre des 25 enregistrements que la Requérente mentionne dans son plaidoyer écrit appartiennent au même propriétaire. D'autres ne concernent pas des produits alimentaires en soi. En fait, ces enregistrements démontrent qu'il existe environ sept enregistrements visant des boissons alcoolisées appartenant à quatre propriétaires différents; dix enregistrements visant des produits alimentaires, tels que des bonbons, des pâtes alimentaires, des condiments, des noix comestibles, de la viande séchée à longue durée de conservation, des boissons nutritives et des fruits frais appartenant à sept propriétaires différents; quatre enregistrements visant des services de restaurant ou de traiteurs appartenant à quatre propriétaires différents; et deux enregistrements visant des produits non alimentaires appartenant à deux propriétaires différents.

[56] Je conviens avec l'Opposante qu'aucun de ces enregistrements ne vise des marchandises aussi étroitement apparentées aux pâtisseries BEAVERTAILS de l'Opposante que les gaufrettes visées par la demande de la Requérente. Cela étant, je conviens avec l'Opposante que la preuve de l'état du registre n'est pas particulièrement utile à la cause de la Requérente.

Preuve de l'état du marché

[57] Comme je l'ai indiqué précédemment, l'affidavit de M. Derwa vise à présenter une preuve

de l'état du marché au moyen d'extraits de sites Web de tiers arborant un nom commercial ou une marque de commerce comprenant le mot BEAVER.

[58] Comme l'a fait remarquer l'Opposante, aucun des sites Web arborant un nom commercial ou une marque de commerce comprenant le mot « BEAVER », dont M. Derwa a fourni des extraits comme pièces E2, F2, G2, H2 et I2, n'est associé à des pâtisseries, ou à des produits apparentés tels des biscuits ou des produits de boulangerie-pâtisserie. Tous ces sites Web semblent se rapporter des marchandises et des services extrêmement différents, tels des produits de soins personnels, des services de motel et d'hébergement, des services de pavage et d'architecture du paysage, etc. En outre, ces pièces n'établissent en aucune façon la véracité de leur contenu [voir *ITV Technologies Inc c. WIC Television Ltd* (2003), 29 CPR (4th) 182 (CF 1^{re} inst.), conf. par (2005), 38 CPR (4th) 481 (CAF)]. En fait, il est impossible de déterminer la mesure dans laquelle les noms commerciaux ou les marques de commerce qui figurent dans ces sites Web ont réellement été employés au Canada.

[59] En somme, je conviens avec l'Opposante qu'il convient de ne tenir aucun compte de la preuve de l'état du marché.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[60] Comme je l'ai mentionné précédemment, la Requérente a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Le fait que le fardeau ultime incombe à la Requérente signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérente.

[61] Comme l'a souligné l'Opposante à l'audience, la question n'est pas de savoir si l'Opposante doit se voir accorder un monopole sur le mot BEAVER au Canada, mais si une personne n'ayant qu'un souvenir imparfait de la marque de commerce BEAVERTAILS de l'Opposante, employée en liaison avec les marchandises et services de l'Opposante, croirait, en se fondant sur sa première impression et son souvenir imparfait, que les Marchandises de la Requérente proviennent de la même source. J'estime que c'est ce qui pourrait se produire à l'égard des marchandises alimentaires de la Requérente.

[62] En effet, je suis d'avis que la preuve de l'Opposante soulève des doutes suffisants quant à la probabilité de confusion pour ce qui est des gaufrettes de la Requérante et des pâtisseries et services de comptoirs de mets à emporter de l'Opposante. Bien que les marques de commerce des parties ne soient pas identiques, il existe entre elles une ressemblance considérable. Ces ressemblances, conjuguées au fait que la marque de commerce BEAVERTAILS a acquis une renommée significative au Canada en liaison avec les pâtisseries et les services de comptoirs de mets à emporter de l'Opposante, au fait que les marchandises des parties se composent dans les deux cas de sucreries et de desserts, et au fait qu'il existe une possibilité de recoupement entre les voies de commercialisation de ces marchandises, m'amènent à conclure que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable qu'une personne n'ayant qu'un souvenir imparfait des pâtisseries BEAVERTAILS de l'Opposante conclue à tort, en se fondant sur sa première impression et son souvenir imparfait, que les gaufrettes de la Requérante proviennent de la même source ou qu'il existe un quelconque accord entre les parties.

[63] J'estime, cependant, que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime en ce qui concerne ses marchandises non alimentaires. Tel qu'il appert de mon examen de la preuve de l'Opposante, la renommée acquise par l'Opposante est liée uniquement à ses pâtisseries et à ses services de comptoirs de mets à emporter. Dans ces circonstances, la preuve de l'Opposante n'est pas suffisante pour me permettre de conclure qu'il y a lieu d'accorder la même protection à sa marque de commerce BEAVERTAILS employée en liaison avec ses marchandises non alimentaires. Compte tenu du fait que les marques de commerce des parties ne sont pas identiques, j'estime que les différences qui existent entre elles, conjuguées aux différences qui existent entre les marchandises non alimentaires des parties, sont suffisantes pour rendre la confusion improbable.

[64] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est accueilli relativement aux marchandises de la Requérante décrites comme des :

Gaufrettes roulées cuites au four et gaufrettes extrudées cuites au four comportant des empreintes géométriques ou picturales.

[65] Il est cependant rejeté relativement aux marchandises de la Requérante décrites comme des :

Articles de sport extérieur, notamment pagaies de canot, bâtons de hockey; stylos et crayons; illustrations, notamment estampes, affiches et décalques.

[66] Comme la marque de commerce BEAVERTAILS de l'Opposante faisant l'objet de l'enregistrement n° LMC420972 constitue l'argument le plus solide de l'Opposante, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que je m'attarde à l'autre marque de commerce invoquée par l'Opposante.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement

[67] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque pour diverses raisons, l'une d'elles étant que, suivant l'article 16(3)a) de la Loi, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la Marque BEAVERTAILS de l'Opposante ainsi qu'avec ses variantes BEAVER BITES et BEAVER LOGS, lesquelles avaient déjà été employées au Canada par l'Opposante.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a)

[68] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a), un opposant doit démontrer que sa marque de commerce avait déjà été employée au Canada à la date de production de la demande du requérant, et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande du requérant, soit en l'espèce le 19 mai 2010 [article 16(5) de la Loi]. Tel qu'il appert de mon examen de l'affidavit de M. Di Ioia ci-dessus, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de la Marque BEAVERTAILS et de la marque de commerce BEAVER BITES au moins en ce qui concerne ses marchandises alimentaires. Cependant, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau à l'égard de la marque de commerce BEAVER LOGS.

[69] Le fait que les dates pertinentes diffèrent n'a pas d'incidence substantielle sur mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), exposée ci-dessus. En fait, j'estime que la cause de l'Opposante, en ce qui concerne les marchandises alimentaires de la Requérante, est encore plus solide au titre du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) compte tenu de la preuve d'emploi de la marque de commerce BEAVER BITES fournie par M. Di Ioia.

[70] En effet, la pièce D-3, entre autres, démontre que les pâtisseries BEAVER BITES de l'Opposante sont généralement servies avec de la crème glacée et vendue en gros à des distributeurs approvisionnant des bars laitiers. Bien que le spécimen d'annonce concernant la distribution de gros des pâtisseries BEAVER BITES paru dans *Ontario Restaurant News* ait été publié le 19 mai 2010, c'est-à-dire après la date pertinente du 20 mars 2009, je souligne que le spécimen d'annonce concernant le partenariat de l'Opposante avec des bars laitiers, publié dans *Magazine Le Chef* en avril 2006, comprend des images des comptoirs d'exposition fournis à ses bars laitiers partenaires montrant à la fois les pâtisseries BEAVERTAILS et BEAVER BITES de l'Opposante.

[71] Je conviens avec l'Opposante qu'en ce qui concerne les marchandises alimentaires respectives des parties, la preuve d'emploi de la marque de commerce BEAVER BITES appuie l'argument de l'Opposante selon lequel la Marque de la Requérante pourrait être perçu comme un sous-produit de BEAVERTAILS, comme c'est le cas pour BEAVER BITES.

[72] S'agissant des marchandises non alimentaires respectives des parties, l'affidavit de M. Di Ioia ne fournit aucune information quant au nombre d'articles vestimentaires, de casquettes et de sacs de marque BEAVERTAILS montrés à la pièce 7 que l'Opposante a vendus ni à quelles dates. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau à l'égard de ses marchandises non alimentaires. Par conséquent, ma conclusion finale quant à la probabilité de confusion entre les marchandises non alimentaires respectives des parties, énoncée ci-dessus relativement au motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité, demeure la même.

[73] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est accueilli relativement aux marchandises de la Requérante décrites comme des :

Gaufrettes roulées cuites au four et gaufrettes extrudées cuites au four comportant des empreintes géométriques ou picturales.

[74] Il est cependant rejeté relativement aux marchandises de la Requérante décrites comme des :

Articles de sport extérieur, nommément pagaies de canot, bâtons de hockey; stylos et crayons; illustrations, nommément estampes, affiches et décalques.

Autres motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement

[75] Comme je l'ai indiqué précédemment, l'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque pour diverses raisons. Parmi les autres raisons invoquées par l'Opposante figure le fait que, suivant l'article 16(3)c) de la Loi, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial BEAVERTAILS de l'Opposante ainsi qu'avec ses variantes, lesquels avaient déjà été employés au Canada par l'Opposante.

[76] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif fondé sur l'article 16(3)c), un opposant doit démontrer que son nom commercial avait déjà été employé au Canada à la date de production de la demande du requérant, et qu'il n'avait pas été abandonné à la date d'annonce de la demande du requérant [article 16(5) de la Loi]. Bien que l'affidavit de M. Di Ioia établisse l'emploi de la marque de commerce BEAVERTAILS, il n'établit pas l'emploi de ce mot comme nom commercial. Il s'ensuit que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)c) est rejeté.

[77] L'Opposante allègue également, au titre des dispositions introductives de l'article 16 de la Loi, que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi, que la demande ne vise pas une marque de commerce projetée, mais une marque qui est déjà en usage, et que la Marque n'est pas enregistrable et ne peut être considérée comme une marque de commerce. Je suis d'avis que ces arguments, tels qu'ils sont plaidés, ne constituent pas un motif d'opposition valable. Il aurait été plus approprié de présenter de tels arguments au titre des articles 38a) (non-conformité à l'article 30 de la Loi) ou b) (non-enregistrabilité aux termes de l'article 12) dont j'ai traité ailleurs dans la présente décision. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[78] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi parce qu'elle ne permet pas de distinguer les Marchandises de la Requérante de celles de l'Opposante, parce que la Requérante a permis à des tiers d'employer la Marque sans

une licence adéquate en contravention des articles 50 et 48(2) de la Loi, et parce que la Marque ne peut être considérée comme une marque de commerce.

[79] S'agissant du premier volet de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'Opposante doit, pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard de ce premier volet, démontrer qu'à la date de production de sa déclaration d'opposition, sa marque de commerce était devenue connue dans une mesure suffisante pour faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst.)]. Tel qu'il appert de mon examen de l'affidavit de M. Di Ioia ci-dessus, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de la Marque BEAVERTAILS au moins en ce qui concerne ses marchandises alimentaires et ses services de comptoirs de mets pour emporter.

[80] Le fait que les dates pertinentes diffèrent n'a pas d'incidence substantielle sur mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), exposée ci-dessus. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est accueilli relativement aux marchandises de la Requérante décrites comme des :

Gaufrettes roulées cuites au four et gaufrettes extrudées cuites au four comportant des empreintes géométriques ou picturales.

[81] Il est cependant rejeté relativement aux marchandises de la Requérante décrites comme des :

Articles de sport extérieur, notamment pagaies de canot, bâtons de hockey; stylos et crayons; illustrations, notamment estampes, affiches et décalques.

[82] Quant aux deuxième et troisième volets de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à leur égard. En effet, l'Opposante n'a présenté aucun élément de preuve et aucun argument à l'appui de ses allégations.

[83] En conséquence, les deuxième et troisième volets du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif sont rejetés.

Motifs d'opposition liés à la non-conformité de la demande aux exigences de l'article 30 de la Loi

[84] L'Opposante allègue que la demande pour la Marque n'est pas conforme aux exigences des articles 30*a*), *e*), *h*) et *i*) de la Loi pour diverses raisons. Il n'est pas nécessaire que j'analyse en détail chacun de ces motifs, comme je l'explique ci-dessous.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 30*a*), *e*) et *h*)

[85] L'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ces motifs d'opposition. Qu'il suffise de dire qu'il ressort clairement de l'affidavit de M. Bodnar que l'Opposante n'avait pas encore commencé à employer la Marque au sens de l'article 4 de la Loi à la date de production de la demande, et qu'elle ne l'avait pas davantage employée à la date à laquelle M. Bodnar a souscrit son affidavit.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*)

[86] J'estime qu'il n'est pas nécessaire que je détermine si le motif de l'Opposante fondé sur l'article 30*i*), tel qu'il est plaidé, constitue un motif d'opposition valable, ou si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif. En effet, même s'il s'avérait que ce motif d'opposition est adéquatement plaidé et que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, un tel motif ne serait, dans l'hypothèse la plus optimiste pour l'Opposante, accueilli qu'à l'égard des marchandises alimentaires de la Requérante. En d'autres termes, mes conclusions, énoncées ci-dessus, relativement aux motifs d'opposition fondés sur la non-enregistrabilité, l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif, selon lesquelles il n'existe pas de probabilité de confusion en ce qui concerne les marchandises non alimentaires de la Requérante, demeureraient applicables.

Décision

[87] Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement à l'égard des marchandises suivantes :

Gaufrettes roulées cuites au four et gaufrettes extrudées cuites au four comportant des empreintes géométriques ou picturales.

et je rejette l'opposition à l'égard des autres marchandises conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 492 (CF 1^{re} inst.) à titre d'autorité en matière de décision partagée].

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

Annexe A

Marque de commerce	Numéro d'enregistrement	Marchandises/Services Revendications
BEAVER TAILS	LMC265087	[TRADUCTION] MARCHANDISES : (1) Pâtisseries, pâte sucrée cuite en grande friture. SERVICES : (1) Comptoirs de mets à emporter REVENDICATIONS : Employée au Canada depuis le 30 avril 1981.
BEAVERTAILS	LMC420972	[TRADUCTION] MARCHANDISES : (1) Pâtisseries, nommément pâte sucrée cuite en grande friture, vêtements et vêtements d'extérieur, nommément, t-shirts, maillots, tabliers; accessoires, nommément, écharpes et chapeaux; articles de fantaisie, nommément drapeaux, fanions, sacs fourre-tout, ballons, chaînes porte-clés, tasses, verres, cartes. SERVICES : (1) Services de restaurant, nommément services de comptoir de mets à emporter et services alimentaires. REVENDICATIONS : Employée au Canada depuis au moins le 30 avril 1981.
	LMC505220	MARCHANDISES et SERVICES : mêmes que pour l'enregistrement n° 420972 REVENDICATIONS : Employée au Canada depuis au moins juin 1989.