



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

Référence : 2013 COMC 118
Date de la décision : 2013-07-04

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DES OPPOSITIONS
produites par Les Restaurants La Pizzaiolle
Inc. à l'encontre des demandes
d'enregistrement n^{os} 1,416,446 et 1,416,447
pour les marques de commerce PIZZAIOLO
et Dessin et PIZZAIOLO respectivement au
nom de Pizzaiolo Restaurants Inc.**

[1] Les Restaurants La Pizzaiolle Inc. (l'Opposante) a produit des déclarations d'opposition à l'encontre des demandes d'enregistrement PIZZAIOLO et PIZZAIOLO & Dessin (reproduites ci-dessous) (parfois collectivement appelées les Marques) qui sont respectivement l'objet des demandes d'enregistrement n^{os} 1,416,447 et 1,416,446 par Pizzaiolo Restaurants Inc. (la Requérante).



[2] Chaque demande d'enregistrement a été produite le 24 octobre 2008 et est fondée sur un emploi de la marque de commerce au Canada depuis le 13 novembre 2000 en liaison avec, entre autres, des pizzas gastronomiques et des services de restaurant. L'état déclaratif détaillé des

marchandises et services visés par les deux demandes d'enregistrement, comme révisé le 30 juin 2010, est joint en annexe « A ».

[3] L'Opposante allègue que les Marques ne sont pas enregistrables en vertu de l'alinéa 12(1)(d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) et ne possèdent pas de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi, et que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques en vertu de l'alinéa 16 de la Loi, parce que chacune des Marques crée de la confusion avec, entre autres, la marque de commerce déposée LA PIZZAIOLLE de l'Opposante qui a été employée auparavant au Canada par l'Opposante en liaison avec des services de restaurant. L'Opposante allègue également que les demandes d'enregistrement des Marques ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30 de la Loi pour un certain nombre de raisons, l'une de ces raisons étant que la Requérante n'a pas employé les Marques en liaison avec chacune des Marchandises et chacun des Services depuis la date de premier emploi revendiquée dans ses demandes d'enregistrement.

[4] Je considère qu'il y a deux questions déterminatives dans cette procédure, nommément :

- I. La Requérante a-t-elle employé les Marques en liaison avec chacune des Marchandises et chacun des Services depuis la date de premier emploi revendiquée dans ses demandes d'enregistrement?
- II. Chacune des Marques crée-t-elle de la confusion avec la marque de commerce LA PIZZAIOLLE de l'Opposante telle qu'employée ou enregistrée?

[5] Pour les raisons qui suivent, je conclus que la réponse à la question n° I doit être négative pour certaines des Marchandises et certains des Services, et que la réponse à la question n° II doit être affirmative en ce qui concerne la marque verbale PIZZAIOLO de la Requérante.

Dossier

[6] Les déclarations d'opposition ont, toutes les deux, été produites par l'Opposante le 6 janvier 2010. Chacune d'elles a été contestée par la Requérante dans une contre-déclaration produite le 12 mai 2010.

[7] À titre de preuve dans chaque dossier, l'Opposante a produit une copie certifiée de l'enregistrement de la marque de commerce n° LMC276,602 pour sa marque de commerce LA PIZZAIOLLE, et l'affidavit de Daniel Noiseux, président et secrétaire de l'Opposante, souscrit le 13 septembre 2010. M. Noiseux a été contre-interrogé et la transcription de son contre-interrogatoire fait partie du dossier. Comme preuve dans chaque dossier, la Requérante a produit les affidavits de Luigi Petrella, président-directeur général de la Requérante, souscrit le 28 octobre 2011 et de Mary P. Noonan, recherchiste en marques de commerce employée par la firme d'avocats qui représente la Requérante, également souscrite le 28 octobre 2011.

[8] Comme les deux affidavits produits par chaque témoin en l'espèce sont essentiellement les mêmes, j'utiliserai la forme singulière pour y faire référence.

[9] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit dans chaque dossier. L'Opposante a, par la suite, obtenu la permission du registraire de modifier chacune de ses déclarations d'opposition pour ajouter au motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement une référence à sa marque de commerce PIZZAIOLLE, ainsi qu'une référence à certains autres noms commerciaux. Les deux parties étaient représentées par un avocat lors de l'audience.

Fardeau de preuve respectif des parties

[10] Il incombe à la Requérante de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, chacune de ses demandes d'enregistrement satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve 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 C.P.R. (3d) 293 (CFPI); et *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (CAF)].

Question n° I : La Requérante a-t-elle employé les Marques en liaison avec chacune des

Marchandises et chacun des Services depuis la date de premier emploi revendiquée dans ses demandes d'enregistrement?

[11] L'Opposante a allégué que les demandes d'enregistrement des Marques ne satisfont pas aux exigences de l'article 30 de la Loi pour un certain nombre de raisons; l'une de ces raisons est que la Requérante n'a pas employé les Marques en liaison avec *chacune* des Marchandises et *chacun* des Services depuis la date de premier emploi revendiquée dans ses demandes d'enregistrement. Comme mentionné par la Requérante, cette revendication ne concerne pas expressément l'alinéa 30(b) de la Loi. Toutefois, je suis convaincue qu'elle est suffisamment exposée pour permettre à la Requérante d'y répondre.

[12] La date pertinente pour l'examen des circonstances concernant ce motif d'opposition est la date de production des demandes d'enregistrement [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (COMC)]. À cet égard, l'alinéa 30(b) de la Loi exige un emploi continu de la marque de commerce visée par la demande depuis la date revendiquée [voir *Labatt Brewing Co c. Benson & Hedges (Canada) Ltd* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (CFPI)]. Le fardeau initial de l'Opposante concernant la question de non-conformité à l'alinéa 30(b) de la Loi a été qualifié de léger, car les faits concernant ce motif d'opposition sont plus faciles à obtenir par la Requérante que par l'Opposante [voir *Tune Masters c. Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (COMC)]. De plus, l'Opposante peut s'acquitter de son fardeau de preuve en consultant la preuve de la Requérante, pourvu que la preuve de la Requérante soit manifestement contraire aux revendications présentées dans ses demandes d'enregistrement [voir *Labatt Brewing Co c. Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (CFPI)].

[13] Dans les présentes, l'Opposante n'a produit aucune preuve concernant cette question particulière. Elle se base plutôt sur la preuve de la Requérante. Je suis d'accord avec l'Opposante que la preuve de la Requérante présentée dans l'affidavit Petrella jette un sérieux doute quant à l'exactitude de la date de premier emploi revendiquée des Marques relativement à certaines des Marchandises et à certains des Services.

[14] Cela me porte donc à examiner les points essentiels de l'affidavit Petrella concernant l'emploi et/ou la publication des Marques en liaison avec les Marchandises et Services.

Affidavit Petrella

[15] M. Petrella passe d'abord en revue l'historique de la marque PIZZAIOLO. Il déclare que la Requérante a été incorporée le 6 août 1999 et que « le premier restaurant PIZZAIOLO a ouvert ses portes [à Toronto] et a commencé à vendre de la pizza et d'autres aliments et boissons, ainsi qu'à offrir des services connexes y compris des services de traiteur le 13 novembre 2000. » [paragr. 5 de son affidavit]

[16] M. Petrella déclare qu'« en 2005, le nombre de restaurants PIZZAIOLO [de la Requérante] était passé à au moins 10. [La Requérante] offre également des services de traiteur et de livraison en combinaison avec la marque PIZZAIOLO depuis l'ouverture du premier restaurant PIZZAIOLO en novembre 2000. » [paragr. 7 de son affidavit]

[17] M. Petrella déclare qu'il y a actuellement 27 restaurants PIZZAIOLO en exploitation dans la région métropolitaine de Toronto et les environs. Il joint à l'annexe 1 une liste de ces emplacements. [paragr. 8 de son affidavit]

[18] À la suite de sa recherche des dossiers de la Requérante, M. Petrella joint à son affidavit à la pièce LP-1 une copie de la demande de permis d'exploitation d'un commerce déposée auprès de la *Toronto Municipal Licensing and Standards* par la Requérante pour le second restaurant PIZZAIOLO qui a ouvert le 1^{er} octobre 2001. M. Petrella déclare que cette demande a été produite le 11 septembre 2001, et que c'est le document le plus ancien qu'il a pu trouver. À l'examen de cette pièce, je remarque que la demande de permis d'exploitation d'un commerce est présentée aux fins « d'emploi continu, pizzeria, rafraîchissements » selon les conditions « Aucune place assise; pour emporter et livraison seulement ».

[19] M. Petrella parle ensuite des marques de commerce PIZZAIOLO. Il déclare qu'en plus des deux demandes d'enregistrement de marques de commerce qui sont visées par les présentes oppositions, la Requérante possède la marque de commerce PIZZAIOLO « THEE » PIZZA MAKER enregistrée sous le n° LMC610,863. Les détails de cet enregistrement sont joints à la pièce LP-2 de son affidavit. À l'examen de cette pièce, je remarque que la Requérante revendique l'emploi de la marque de commerce PIZZAIOLO « THEE » PIZZA MAKER depuis août 1999 en liaison avec les marchandises et les services suivants : « mets italiens,

nommément pizza, panzerotti, sandwiches et salades; restaurant, aliments pour emporter et services de livraison de nourriture ». M. Petrella désigne collectivement ces trois marques de commerce comme les Marques de commerce PIZZAIOLO et je ferai de même. [paragr. 10-12 de son affidavit]

[20] M. Petrella déclare que chacune des Marques de commerce PIZZAIOLO a été employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2000. Il déclare ce qui suit : « En fait, chacune des Marques de commerce PIZZAIOLO a été employée dans l'un ou dans tous les restaurants PIZZAIOLO exploités au Canada, y compris sur des affiches en magasin, des boîtes à pizza, des serviettes de table, des menus, des affiches et des circulaires. » [paragr. 13 de son affidavit]

[21] En appui à ses allégations d'emploi des Marques de commerce PIZZAIOLO, M. Petrella joint les pièces suivantes :

- pièce LP-3 : copies représentatives de photographies d'environ 20 restaurants PIZZAIOLO montrant l'extérieur et les affiches de ces restaurants [paragr. 14 de son affidavit]. À l'examen de ces photographies, je remarque que l'extérieur et les affiches des restaurants affichent clairement les Marques;
- pièce LP-4 : copie représentative de la photographie de l'une des affiches en forme de A placées à l'extérieur des restaurants PIZZAIOLO et illustrant la marque de commerce déposée PIZZAIOLO « THE » PIZZA MAKER. M. Petrella déclare que cette signalisation en forme de A est typique d'autres signalisations semblables qui ont été employées à l'extérieur des divers restaurants PIZZAIOLO et qui illustrent l'une des Marques de commerce PIZZAIOLO [paragr. 15-16 de son affidavit]. À l'examen de cette pièce, je remarque que la publicité indique « 5 \$ taxes incluses pour une pointe (pointes de pizza au blé entier) et une boisson gazeuse au choix » et comprend des photographies de trois boissons gazeuses arborant des marques de commerce de tiers, comme « BRIO »;
- pièce LP-5 : photographies et copies d'autres articles illustrant l'une des Marques de commerce PIZZAIOLO. M. Petrella déclare que ces articles comprennent une boîte à pizza, un sac de mets à emporter (utilisé pour des pointes de pizza), une serviette de table,

un menu et des affiches murales, qui ont tous été employés récemment et qui arborent tous la marque de commerce PIZZAIOLO & Dessin, ainsi qu'un exemple de sac à pizza qui illustre la marque de commerce PIZZAIOLO « THEE » PIZZA MAKER comme montrée à la pièce LP-4. M. Petrella déclare que « depuis novembre 2000, ces articles, ainsi que d'autres [sic] articles semblables arborant les marques de commerce PIZZAIOLO ont été employés par la Requérante dans la vente de ses aliments et boissons et pour promouvoir ses services connexes. De temps à autre, chacune des Marques de commerce PIZZAIOLO a été arborée ou illustrée sur ces articles. » [paragraphe 17 de son affidavit]. À l'examen de cette pièce, je remarque que l'un des exemples de menus se rapporte à des boissons de tiers.

[22] M. Petrella parle ensuite des ventes et des revenus de PIZZAIOLO. Il déclare que « La Requérante [...] vend de la nourriture et des boissons et fournit des services connexes, y compris des services de traiteur et de livraison, en liaison avec toutes les Marques de commerce PIZZAIOLO depuis au moins aussi tôt que novembre 2000. » [paragr. 18 de son affidavit]

[23] M. Petrella fournit un tableau qui décrit le revenu minimum des ventes brutes de la Requérante par exercice financier de 2000-2001 à 2009-2010. Il déclare que le revenu total des ventes brutes pour la marque PIZZAIOLO de la Requérante s'élève actuellement à plus de 45 millions de dollars, alors que les revenus de ventes annuelles brutes ont augmenté à un rythme de plus de 2 millions de dollars par année au cours des trois à quatre dernières années. Il déclare également que « Tous les revenus des ventes indiqués ci-dessus concernent les marchandises vendues et les services offerts en liaison avec les Marques de commerce PIZZAIOLO, y compris [PIZZAIOLO et PIZZAIOLO & Dessin] qui forment la base de cette affaire d'oppositions. » [paragr. 21-23 de son affidavit]. Cependant, aucune ventilation pour chacune des Marchandises et chacun des Services de la Requérante n'a été fournie.

[24] M. Petrella fournit également un tableau qui donne une évaluation du nombre minimum de clients aux restaurants PIZZAIOLO par exercice financier. Il évalue que les restaurants PIZZAIOLO avaient, en fait, plus de 2 millions de clients au cours du dernier exercice financier à lui seul. [paragr. 24-26 de son affidavit]

[25] M. Petrella explique ensuite la publicité et la promotion de la marque PIZZAIOLO. Il

déclare que « Les restaurants PIZZAIOLO et les marchandises et services connexes, y compris les services de traiteur et de livraison, font l'objet de publicité et de promotion par la Requérante en combinaison avec les Marques de commerce PIZZAIOLO par le biais de nombreux supports différents depuis au moins aussi tôt que 2001. » [paragr. 27 de son affidavit] Il déclare que « ces formes de publicité et de promotion comprennent des dépliants et le publipostage direct, la publicité à la radio et à la télévision, la publicité sur les moyens de transport, tels que les abris d'autobus, les camions à affiches publicitaires et autres véhicules et panneaux routiers, la participation à des parades annuelles et à des événements semblables de grande envergure, des activités en association avec des organismes de charité bien connus, le site Web de PIZZAIOLO et la reconnaissance de l'industrie indépendante. » [paragr. 28 de son affidavit]

[26] En appui à ses affirmations de publication et de promotion de la marque PIZZAIOLO, M. Petrella joint les pièces suivantes :

- pièce LP-8 : une carte professionnelle qui « a été imprimée et distribuée en 2000 et qui arbore la [m]arque [v]erbale PIZZAIOLO » ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone du premier restaurant PIZZAIOLO. Au moins un millier de ces cartes professionnelles ont été imprimées et distribuées à partir de novembre 2000 [paragr. 30 de son affidavit];
- pièce LP-9 : copie de l'un des premiers dépliants à promouvoir la marque PIZZAIOLO. M. Petrella déclare que ce dépliant a été produit et distribué en 2001 et fait référence aux deux premiers restaurants PIZZAIOLO qui ont ouvert leurs portes [paragr. 31 de son affidavit]. À l'examen de cette pièce, je remarque que les services de la Requérante sont décrits comme suit : « Two Locations to serve you better » (Deux emplacements pour mieux vous servir), « EAT WELL » (RÉGALEZ-VOUS), « DINE IN & PICKUP » (SUR PLACE ET POUR EMPORTER), « FOR FREE DELIVERY CALL (...) » (POUR LIVRAISON GRATUITE, COMPOSEZ LE);
- pièce LP-10 : carte professionnelle imprimée et distribuée en 2007, illustrant la marque de commerce PIZZAIOLO & Dessin [paragr. 32 de son affidavit]. Cependant, à l'examen de cette pièce, je remarque qu'elle consiste en une page

blanche illustrant uniquement la marque de commerce PIZZAIOLO & Dessin. Le contour de la carte professionnelle est apparemment manquant. Aucune autre information comme une adresse commerciale ou un numéro de téléphone n'est fournie;

- pièce LP-11 : un dépliant faisant la publicité et la promotion des services de traiteur de PIZZAIOLO en liaison avec la marque de commerce PIZZAIOLO & Dessin. M. Petrella déclare que ce dépliant a été produit et distribué en 2008 en au moins 20 000 copies imprimées aux fins de distribution [paragr. 33 de son affidavit];
- pièce LP-12 : copies d'exemples de menus propres à deux restaurants PIZZAIOLO actuellement ouverts. M. Petrella déclare que ces exemples de menus arborent tous deux la marque de commerce PIZZAIOLO & Dessin sur chacune de leurs pages et annoncent les services de traiteur, de livraison et de commande en ligne de la Requêteurante [paragr. 34 de son affidavit]. M. Petrella déclare que « ces menus sont représentatifs d'articles semblables que la Requêteurante produit et distribue en liaison avec l'ensemble des Marques de commerce PIZZAIOLO pour ses divers restaurants PIZZAIOLO depuis un grand nombre d'années, et depuis au moins aussi tôt que novembre 2000. » [paragr. 34 de son affidavit];
- pièce LP-13 : un exemplaire des menus qui arborent la marque en lien avec l'ensemble des restaurants PIZZAIOLO actuels. M. Petrella déclare que la Requêteurante produit et distribue ces menus en plus des menus propres à chaque restaurant. Il déclare également que plus d'un million de ces menus ont été produits et distribués en 2011, arborant tous la marque de commerce PIZZAIOLO & Dessin sur chaque page et annonçant les services de traiteur, de livraison et de commande en ligne de la Requêteurante. Il ajoute que « ces menus sont représentatifs d'articles semblables que la Requêteurante produit et distribue en liaison avec l'ensemble des Marques de commerce PIZZAIOLO pour ses nombreux restaurants PIZZAIOLO depuis un grand nombre d'années, et depuis

au moins aussi tôt que 2001. » [paragr. 35 de son affidavit];

- pièce LP-14 : copies d'un récent guide nutritionnel ainsi que d'un dépliant sur les « choix santé ». M. Petrella déclare que plus de 50 000 copies du guide nutritionnel et plus de 25 000 copies du dépliant sur les « choix santé » ont été produites et distribuées en 2011. Il déclare également que ces deux documents arboraient la marque de commerce PIZZAIOLO & Dessin et annonçaient les services de traiteur, de livraison et de commandes en ligne de la Requérante [paragr. 36-37 de son affidavit];
- pièce LP-15 : exemple de proposition de Postes Canada à la Requérante, de 2005. M. Petrella explique que la Requérante a payé des tiers indépendants pour distribuer les divers articles qu'elle a produits afin d'annoncer et de promouvoir la marque PIZZAIOLO ainsi que les marchandises et services connexes. Cela comprenait des services de diffusion payée et de publipostage direct obtenus par Postes Canada ainsi que des services payés par le biais de plus petites entreprises privées qui offrent des services de diffusion et de publipostage direct [paragr. 38 de son affidavit];
- pièce LP-16 : un CD qui contient certaines des publicités radiophoniques faisant la promotion de la marque PIZZAIOLO qui sont en ondes depuis 2008. M. Petrella déclare que depuis au moins aussi tôt que 2008, la Requérante a annoncé et a fait la promotion de la marque PIZZAIOLO et des marchandises et services connexes dans des stations de radio bien connues. Il déclare également que « La Requérante a également fait appel à de la publicité télévisuelle payée afin de promouvoir les Marques de commerce PIZZAIOLO. Par exemple, de 2005 à 2006, des publicités payées annonçant des possibilités de franchisage de restaurants PIZZAIOLO ont été diffusées sur City TV le dimanche matin. » [paragr. 40-41 de son affidavit];
- pièce LP-17 : spécimen de photographies de l'un des véhicules de la Requérante qui arbore bien en vue chacune des Marques de commerce de PIZZAIOLO. M. Petrella déclare que « Ces véhicules sont utilisés par la Requérante dans la

région du Grand Toronto et les environs » depuis au moins aussi tôt que 2003. » [paragr. 44 de son affidavit];

- pièce LP-18 : spécimen de panneaux publicitaires situés près des autoroutes et des routes principales et arborant la marque de commerce PIZZAIOLO & Dessin. M. Petrella explique que la Requérante a récemment commencé à avoir recours à cette publicité payée sur panneau à affichage numérique [paragr. 45 de son affidavit];
- pièce LP-19 : copie d'une annonce passée dans le « Toronto Star » en novembre 2005 offrant des possibilités de franchisage en liaison avec la marque PIZZAIOLO. M. Petrella déclare que « cette publicité particulière a été passée pendant approximativement six mois et est représentative des possibilités de franchisage qui ont été révélées par la Requérante pendant un grand nombre d'années. » [paragr. 46 de son affidavit].

[27] M. Petrella parle maintenant de « PIZZAIOLO sur Internet ». Il déclare que « depuis au moins aussi tôt que juillet 2002, la Requérante est l'inscrite d'un site Web qu'elle tient à jour à l'adresse *www.pizzaiolo.ca* (le Site Web PIZZAIOLO). » [paragr. 55 de son affidavit] Il joint à la pièce LP-20 des copies papier de la page d'accueil et d'autres exemples de pages du Site Web PIZZAIOLO. Je remarque que cet URL correspond à celui qui est illustré aux pièces LP-12 à 14 discutées ci-dessus. Je remarque également que les boissons énumérées proviennent de tiers.

[28] La preuve ci-dessus va clairement à l'encontre de certaines des revendications de la Requérante énoncées dans ses demandes d'enregistrement comme il est expliqué ci-dessous.

Les raisons pour lesquelles l'affidavit Petrella va clairement à l'encontre de certaines des revendications de la Requérante énoncées dans ses demandes

[29] L'article 4 de la Loi indique ce qui suit :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'*exécution* ou l'*annonce* de ces services.
[soulignement ajouté]

[30] Conformément à l'état déclaratif des Marchandises et Services reproduit à l'annexe « A », les Marchandises de la Requérante sont divisées en deux catégories. La première catégorie couvre, en règle générale, les aliments et les boissons non alcoolisées. La seconde catégorie couvre les marchandises utilisées dans l'exploitation des restaurants. Les Services couvrent également différentes catégories, notamment les services d'aliments pour emporter et de restaurant avec places assises; les services de livraison (notamment la livraison d'aliments préparés); les services de commande de repas en ligne; les services de traiteur et les services de franchisage (notamment le soutien technique dans l'établissement et l'exploitation de restaurants).

[31] En ce qui concerne les Services en premier lieu, l'affidavit Petrella va clairement à l'encontre de la date de premier emploi revendiquée des Marques en liaison avec les catégories de services suivantes :

Services de commande en ligne

[32] Le témoignage de M. Petrella ainsi que les pièces qui l'accompagnent démontrent que les services de commande de repas en ligne de la Requérante ont été annoncés et réalisés uniquement par le biais du Site Web PIZZAIOLO. Pourtant, ce site Web n'a été enregistré par la Requérante qu'en ou aux alentours de juillet 2002, bien après la date de premier emploi revendiquée du 13 novembre 2000 (consulter le paragr. 55 de l'affidavit Petrella discuté ci-dessus, ainsi que les plus anciens exemples de dépliants [pièce LP-9] et de cartes professionnelles [pièce LP-8] qui ne mentionnent aucunement le Site Web de PIZZAIOLO contrairement aux exemples plus récents [par exemple, pièces LP-12 à 14]). D'ailleurs, je remarque que, nulle part dans son affidavit, M. Petrella ne déclare expressément que la Requérante offre des services de commande de repas en ligne depuis la toute première date du 13 novembre 2000.

Services de traiteur

[33] Alors que M. Petrella déclare carrément que la Requérante offre des services de traiteur depuis le 13 novembre 2000, soit dès la toute première journée d'ouverture du premier restaurant PIZZAIOLO, son témoignage est quelque peu contredit par les pièces suivantes :

- la pièce LP-1 qui décrit les activités commerciales de la Requérante au moment de l'ouverture du second restaurant PIZZAIOLO comme pizzeria selon les conditions « Aucune place assise; pour emporter et livraison seulement ».
- la pièce LP-9 qui annonce les services de la Requérante *uniquement* comme suit : « SUR PLACE ET POUR EMPORTER », « POUR LIVRAISON GRATUITE, COMPOSER ».

[34] De plus, le témoignage de M. Petrella ne réussit à fournir *aucune* autre information, relativement à la *performance* de ces services par la Requérante. Les seules pièces justificatives qui prouvent l'emploi des Marques par le biais de l'*annonce* des services de traiteur de la Requérante consistent en les pièces LP-11 (dépliant produit et distribué en 2008, ce qui est bien après le 13 novembre 2000) et les pièces LP-5, LP-12 à 14 et LP-20 que je ne suis pas prête à considérer comme représentatives de la publicité faite le 13 novembre 2000, pour la simple raison qu'elles concernent le Site Web de PIZZAIOLO.

Services de franchisage

[35] M. Petrella ne déclare nulle part dans son affidavit que la Requérante offre des services de franchisage depuis la toute première date du 13 novembre 2000. De plus, le témoignage de M. Petrella ne réussit à fournir *aucune* information, relativement à la *performance* de ces services par la Requérante. Les seules pièces justificatives qui démontrent un tant soit peu l'emploi de la marque verbale PIZZAIOLO par le biais d'une *annonce* des services de franchisage de la Requérante consistent en la pièce LP-19 (copie d'une annonce passée dans le « Toronto Star » en novembre 2005) et la pièce LP-16 (annonces radiophoniques diffusées depuis 2008). Là encore, ces pièces sont datées bien après la date de premier emploi revendiquée de la Marque.

[36] En ce qui concerne les Marchandises, l'affidavit Petrella va clairement à l'encontre de la date de premier emploi revendiquée des Marques en liaison avec les marchandises suivantes :

Marchandise utilisée pour l'exploitation de restaurants, notamment menus, affiches, boîtes à pizza et serviettes de table en papier

[37] M. Petrella ne déclare expressément nulle part dans son affidavit que la Requérente vend les divers menus, affiches, boîtes à pizza, etc., illustrés à la pièce LP-5 dans la pratique normale du commerce *indépendamment* de leur contenu et/ou de l'offre de services de mets pour emporter et de restaurant avec places assises et de services de livraison. Aucune preuve ne laisse également supposer qu'il en serait ainsi. Une telle distribution libre des marchandises de la Requérente ne constitue pas un emploi en vertu de l'article 4 de la Loi [voir *Cordon Bleu International Ltd c. Renaud Cointreau & Cie*, T-1029-93 2000-09-06 (CFPI) au paragr. 14].

[38] Lors de l'audience, l'agent de la Requérente a allégué que de telles marchandises sont vendues par la Requérente dans le cadre de ses services de traiteur et de franchisage. Outre le fait que cela n'ait pas été affirmé ni prouvé par M. Petrella, la preuve de la Requérente ne permet pas de prouver que la réalisation des services de traiteur et de franchisage de la Requérente remonterait à aussi loin que le 13 novembre 2000 comme indiqué précédemment.

Boissons non alcoolisées, notamment boissons gazeuses, jus de légumes et de fruits, café et eau embouteillée

[39] Bien que l'affidavit Petrella prouve que la Requérente offre des boissons non alcoolisées dans ses restaurants, ces boissons sont vendues sous les marques de commerce de *tiers* et non les Marques [voir, par exemple, les pièces LP-4, LP-5 et LP-20 discutées ci-dessus].

Reste des aliments

[40] À l'exception des marchandises décrites comme des « pizzas gastronomiques », l'affidavit Petrella ne réussit pas à établir que chacune des marchandises décrites comme « calzone; nommément pain à l'ail et bruschetta; ailes de poulet; salades » dans les demandes d'enregistrement de la Requérente est vendue en liaison avec les Marques depuis le 13 novembre 2000. Les seuls exemples de contenants ou d'emballages qui arborent les Marques sont pour les pizzas de la Requérente.

Conclusion concernant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(b)

[41] J'accueille favorablement le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(b) dans chaque dossier relativement aux marchandises et services suivants :

Marchandises : (1) [...] calzone; nommément pain à l'ail et bruschetta; ailes de poulet; salades; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus de légumes et de fruits, café et eau embouteillée. (2) Marchandises utilisées dans l'exploitation de restaurants, nommément menus, affiches, boîtes à pizza et serviettes de table en papier.

Services : (1) [...] services de commande d'aliments en ligne; services de traiteur; services de franchisage, nommément aide technique dans la mise sur pied et l'exploitation de restaurants.

[42] Je rejette le motif d'opposition pour le reste des marchandises et services.

Question n° II : Chacune des Marques crée-t-elle de la confusion avec la marque de commerce LA PIZZAIOLLE de l'Opposante, telle qu'employée ou enregistrée?

[43] L'Opposante a allégué divers motifs d'opposition autour de la question de confusion entre chacune des Marques et les marques de commerce LA PIZZAIOLLE (enregistrée sous le n° LMC276,602) de l'Opposante ou PIZZAIOLLE que l'Opposante a employée auparavant au Canada en liaison avec des services de restaurant.

[44] Le test en matière de confusion est le même pour chacun des motifs d'opposition fondés sur la non-enregistrabilité, l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif, plaidés par l'Opposante. Cependant, comme il deviendra évident à la lecture de mon analyse, le fardeau initial de preuve qui incombe à l'Opposante varie pour chacun des motifs. Il en est de même de la date pertinente pour évaluer chacun de ces motifs d'opposition.

[45] Je débiterai mon analyse avec le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement de l'Opposante, selon l'alinéa 16(1)(a) de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement selon l'alinéa 16(1)(a) de la Loi

[46] L'Opposante a allégué que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement des Marques à la lumière des clauses de l'alinéa 16(1)(a) de la Loi, car à la date de premier emploi revendiquée des Marques, soit le 13 novembre 2000, chacune des Marques créait de la confusion avec les marques de commerce LA PIZZAIOLLE et PIZZAIOLLE de l'Opposante, que l'Opposante avait employées antérieurement au Canada en liaison avec des services de restaurant.

[47] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve relativement à ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer qu'à la date de premier emploi revendiquée des Marques au Canada, les marques de commerce LA PIZZAIOLLE et PIZZAIOLLE de l'Opposante avaient été antérieurement employées au Canada et n'avaient pas été abandonnées à la date à laquelle les demandes d'enregistrement de la Requérante ont été annoncées dans le *Journal des marques de commerce*, soit le 4 novembre 2009 [alinéa 16(5) de la Loi]. Selon mon examen ci-dessous des parties pertinentes de l'affidavit Noiseux, l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve.

L'affidavit Noiseux

[48] M. Noiseux déclare que l'Opposante a ouvert son premier restaurant à Montréal en 1981. L'Opposante était la première à offrir de la pizza cuite sur la pierre dans des fours à bois à Montréal. Depuis ce temps, l'entreprise LA PIZZAIOLLE de l'Opposante a ouvert trois autres restaurants pour un total de quatre, tous situés à Montréal [paragr. 5 à 8 de son affidavit].

[49] M. Noiseux déclare que plus de 250 000 clients visitent les restaurants LA PIZZAIOLLE de l'Opposante chaque année [paragr. 9 de son affidavit]. Cependant, cela comprend des clients fidélisés, y compris « des clients très réguliers » qui visitent fréquemment [transcription du contre-interrogatoire, Q. 35 à 39].

[50] M. Noiseux déclare que depuis 1990, l'Opposante a eu un chiffre d'affaires minimum de

près de 3 millions \$ par année. Plus précisément, pour les années 2004 à 2010, ces chiffres ont été relativement stables, s'élevant à près de 4 millions \$ par année [paragr. 13 de son affidavit].

[51] En appui à ses affirmations d'emploi de la marque de commerce LA PIZZAIOLLE, M. Noiseux joint les pièces suivantes :

- pièce DN-3 : copies des menus, coupons cadeaux et papier à en-tête de l'Opposante utilisés au fil des ans qui sont représentatifs des services de restaurant offerts par l'Opposante sous la marque de commerce LA PIZZAIOLLE [paragr. 15 de son affidavit]. À l'examen de cette pièce, je remarque qu'elle arbore la marque verbale LA PIZZAIOLLE ainsi que la variante PIZZAIOLLE illustrée en différentes signatures stylisées comme suit :

		
<p>(appelé ci-après PIZZAIOLLE Dessin n° 1)</p>	<p>(appelé ci-après PIZZAIOLLE Dessin n° 2)</p>	<p>(appelé ci-après PIZZAIOLLE Dessin n° 3)</p>

- pièce DN-4 : un napperon utilisé par l'Opposante et que M. Noiseux déclare représentatif du type de napperons utilisés au fil des ans par l'Opposante [paragr. 16 de son affidavit]. À l'examen de cette pièce, je remarque qu'elle arbore la marque de commerce PIZZAIOLLE Dessin n° 3;
- pièce DN-5 : photographies d'affiches extérieures que M. Noiseux déclare représentatives du type d'affiche utilisé au fil des ans par l'Opposante [paragr. 17 de son affidavit]. À l'examen de cette pièce, je remarque qu'elle arbore la marque de commerce PIZZAIOLLE Dessin n° 3.

[52] M. Noiseux déclare que les restaurants de l'Opposante offrent également un service de mets à emporter. Il explique que les clients peuvent commander et emporter les différents aliments que l'on trouve dans les menus de l'Opposante, tels que hors-d'œuvre et entrées, pâtes

et pizzas, et que les marchandises ainsi vendues sont emballées dans des contenants et des sacs qui arborent la marque de commerce LA PIZZAIOLLE [paragr. 18 à 20 de son affidavit].

[53] M. Noiseux poursuit en expliquant la publicité et la promotion des services de restaurant de l'Opposante sous la marque de commerce LA PIZZAIOLLE. Il déclare que près de 1 % des revenus d'affaires annuels de l'Opposante sont réservés à des activités promotionnelles. Il fournit quelques exemples de publicité faite par l'Opposante il y a une vingtaine d'années. Cependant, comme l'a remarqué la Requérante, aucun exemple de publicité ou de promotion plus récente n'a été fourni [paragr. 21 à 25; pièces DN-6 à DN-8; transcription du contre-interrogatoire Q. 76-119].

[54] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre chacune des Marques et la marque de commerce LA PIZZAIOLLE et sa variante PIZZAIOLLE de l'Opposante, telles que ces marques ont été employées par l'Opposante.

Le test en matière de confusion

[55] Le paragraphe 6(2) de la Loi indique ce qui suit :

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.

[56] Ainsi, cette section ne concerne pas la confusion des marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion des marchandises ou services d'une source comme provenant d'une autre source.

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

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 regardées globalement et évaluées selon leur effet sur l'ensemble des consommateurs moyens.

[58] 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 au paragraphe 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 de facteurs n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [voir *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse rigoureuse des principes généraux régissant le test en matière de confusion].

Examen des facteurs du paragraphe 6(5)

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

[59] Chacune des marques de commerce en l'espèce possède un caractère distinctif inhérent peu prononcé dans le contexte des marchandises et/ou services des parties.

[60] En effet, bien que la marque de commerce LA PIZZAIOLLE de l'Opposante et sa variante PIZZAIOLLE soient des mots inventés, le fait est qu'ils demeurent très suggestifs, dans le contexte des services de restaurant de l'Opposante, d'une pizzeria.

[61] La même conclusion s'applique à chacune des Marques de la Requérante, plus particulièrement la marque de commerce PIZZAIOLO & Dessin, compte tenu de l'ajout de l'expression descriptive GOURMET PIZZA (pizza gastronomique). Bien que la preuve de la Requérante démontre que le mot PIZZAIOLO est un mot italien pour signifier un chef cuisinier

qui prépare de la pizza [voir, pas exemple, la pièce LP-20 qui fournit « l'historique » de la Requérante], aucune preuve n'indique que la majorité des Canadiens, qu'ils soient anglophones ou francophones, seraient au courant d'une telle signification. Pourtant, chacune des Marques demeure hautement suggestive d'une pizzeria.

[62] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques en question sont devenues connues, il y a des preuves des deux parties que chacune de leurs marques respectives a été employée au Canada de façon à améliorer dans une certaine mesure leur caractère distinctif, particulièrement pour celles de la Requérante. Cependant, comme il est indiqué ci-dessus, la date pertinente pour tenir compte du caractère distinctif acquis des marques de commerce en l'espèce en vertu de l'alinéa 16(1)(a) de la Loi est la date de premier emploi revendiquée des Marques par la Requérante. En d'autres mots, l'ensemble de la preuve de la Requérante qui suit la date de premier emploi revendiquée des Marques ne peut être pris en compte dans l'évaluation de ce motif d'opposition en particulier.

[63] Par conséquent, la mesure dans laquelle chacune des Marques de la Requérante est devenue connue à la date de premier emploi du 13 novembre 2000 n'aide d'aucune manière la Requérante dans les présentes affaires. En comparaison, la preuve de l'Opposante présentée dans l'affidavit Noiseux me porte à conclure que la marque de commerce LA PIZZAIOLLE et sa variante PIZZAIOLLE étaient devenues connues dans une certaine mesure dans la ville de Montréal au 13 novembre 2000, particulièrement à la lumière des chiffres de ventes de l'Opposante, qui s'élèvent à plus de 30 millions de dollars pour les années 1990 à 2000.

[64] En conclusion, l'examen général de ce premier facteur, qui est une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis, favorise l'Opposante, bien que je considère tout de même que la marque de commerce LA PIZZAIOLLE de l'Opposante et sa variante PIZZAIOLLE demeurent des marques relativement faibles compte tenu de leur connotation hautement suggestive dans le contexte des services de restaurant de l'Opposante.

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[65] Pour les raisons données ci-dessus, ce facteur favorise également l'Opposante.

c) le genre de marchandises, services ou entreprises et d) la nature du commerce

[66] Il y a un chevauchement évident entre les marchandises et/ou services et le commerce des parties.

[67] Bien que la Requérante allègue qu'aucun des services décrits dans ses demandes d'enregistrement comme des « services de livraison », « services de traiteur », « services de commande d'aliments en ligne » et « services de franchisage » n'est ou n'a été offert par l'Opposante, il n'en demeure pas moins que chacun de ces services est complémentaire aux services de restaurant de la Requérante qui concurrencent les services de restaurant et d'aliments à emporter de l'Opposante. Comme il est noté par l'Opposante lors de l'audience, la Requérante a elle-même reconnu la relation qui existe entre ces services complémentaires et les services de restaurant. Plus précisément, au paragraphe 5 de son affidavit, M. Petrella déclare carrément que « Le premier restaurant PIZZAIOLO a ouvert et a commencé à vendre de la pizza et d'autres aliments et breuvages, *en plus d'offrir des services connexes qui comprenaient des services de traiteur*, le 13 novembre 2000 » [l'accent est le mien]. Lors de l'audience, la Requérante s'est appuyée sur cette déclaration de M. Petrella pour alléguer qu'elle avait prouvé l'emploi des Marques en liaison avec *l'ensemble* des Marchandises et Services depuis le tout premier jour d'ouverture du premier restaurant PIZZAIOLO.

[68] De plus, le fait que les *principales* activités commerciales de l'Opposante soient des « restaurants avec service complet » fourni par des serveurs sur place par opposition à des établissements de mets pour emporter et de livraison qui ne fournissent généralement pas des sièges, sauf quelques places au comptoir pour de courtes périodes d'attente, n'aide pas la Requérante de manière significative. Il n'en demeure pas moins que les services de restaurant des parties et les services de mets pour emporter se chevauchent clairement (comme il a été établi davantage par les similitudes qui existent entre les menus respectifs des parties produits aux pièces DN-3 et LP-12 mentionnées ci-dessus) et visent la même clientèle, qui est le public en général.

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

[69] Il y a un degré appréciable de ressemblance entre chacune des Marques et les marques de commerce LA PIZZAIOLLE et PIZZAIOLLE de l'Opposante en ce sens que chacune est formée du mot descriptif PIZZA suivi d'un suffixe qui commence par les lettres I-O-L.

[70] Cependant, la présentation et le son des marques des parties, lorsque considérés dans leur ensemble, sont quelque peu différents. Le suffixe IOLO de la Requérante se prononce clairement en trois syllabes, alors que IOLLE de l'Opposante peut se prononcer en deux syllabes, particulièrement lorsque l'on considère la marque de commerce LA PIZZAIOLLE de l'Opposante, en raison de l'article LA qui précède le nom, qui correspond à un article défini féminin en français.

[71] Quoique les marques de chacune des parties suggèrent une pizzeria dans le contexte de leurs services connexes, les idées suggérées sont quelque peu différentes en ce sens que les Marques de la Requérante évoquent un nom masculin alors que les marques de commerce LA PIZZAIOLLE et PIZZAIOLLE de l'Opposante évoquent un nom féminin inventé à partir du mot PIZZA. Ces différences sont plus prononcées lorsque l'on tient compte de la marque de commerce PIZZAIOLO & Dessin, car elle comprend l'expression GOURMET PIZZA (pizza gastronomique), qui différencie davantage la marque de commerce de la Requérante de la marque verbale LA PIZZAIOLLE de l'Opposante, en raison de sa construction grammaticale anglaise.

Autres circonstances de l'espèce

Emploi de la marque de commerce PIZZAIOLLE dans une forme graphique spéciale

[72] Comme autre circonstance de l'espèce, je remarque que la marque de commerce PIZZAIOLLE de l'Opposante est toujours illustrée dans l'une des trois signatures stylisées décrites ci-dessus, plus particulièrement le Dessin n° 3 de PIZZAIOLLE. (En fait, les Dessins n° 1 et 2 de PIZZAIOLLE sembleraient consister en d'anciennes signatures qui ne sont plus

employées). Je suis convaincue que l'emploi de chacune de ces marques graphiques peut constituer un emploi de la marque de commerce déposée LA PIZZAIOLLE de l'Opposante. De même, je suis convaincue qu'elles constituent un emploi de la marque de commerce PIZZAIOLLE, comme l'a allégué l'Opposante. Cependant, il n'en demeure pas moins que l'Opposante n'emploie pas la marque verbale PIZZAIOLLE isolément, mais plutôt toujours dans une forme graphique spéciale qui contribue davantage aux distinctions qui existent entre cette marque de commerce et la marque de commerce PIZZAIOLO & Dessin de la Requérante.

L'enregistrement existant de la Requérante pour la marque de commerce PIZZAIOLO « THEE » PIZZA MAKER

[73] La Requérante soutient qu'elle est déjà propriétaire de la marque de commerce déposée PIZZAIOLO « THEE » PIZZA MAKER susmentionnée. La Requérante soutient que la situation à l'égard de l'enregistrement existant de la Requérante est analogue à celle dans *Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd et al* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF). La requérante dans cette affaire était déjà propriétaire de deux enregistrements précédents pour les marques fondées sur NUTRI. La Cour d'appel fédérale a conclu que cela constituait une autre circonstance de l'espèce en faveur de l'appelante, faisant valoir que :

[TRADUCTION] Il convient de signaler en outre que l'appelante est elle-même déjà propriétaire de deux enregistrements de marque de commerce [sic] qui incorporent le mot « nutri », « nutri-grain » et « nutri-grain et dessin ». Dans cette mesure, l'appelante est déjà autorisée à utiliser le préfixe « nutri ».

[74] Cependant, contrairement à la situation qui prévaut dans l'affaire *Kellogg Salada*, la Requérante n'est pas propriétaire d'une « famille » de marques de commerce déposées formées du mot PIZZAIOLO. De plus, bien que je sois d'accord avec la Requérante que le mot PIZZAIOLO constitue l'élément dominant de sa marque de commerce déposée PIZZAIOLO « THEE » PIZZA MAKER, il reste que cette marque de commerce comprend également l'expression « THEE » PIZZA MAKER, qui ne peut être ignorée. Il est bien établi par la jurisprudence que bien que l'article 19 de la Loi accorde au propriétaire d'un enregistrement le droit exclusif à l'emploi de cette marque relativement aux marchandises et aux services couverts par l'enregistrement, cela ne veut pas nécessairement dire que le propriétaire inscrit reçoit le droit automatique d'obtenir tout autre enregistrement, peu importe le lien étroit qui existe avec

l'enregistrement initial [voir *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Ménagers Coronet Inc* (1984), 4 CPR (3d) 108 (COMC) à 115].

L'emploi généralisé des marques de commerce et des noms
commerciaux de PIZZA

[75] La Requérante soutient que l'affidavit Noonan indique qu'il existe plus de 650 marques de PIZZA dans le registre des marques de commerce et cet élément en lui-même doit être utilisé pour démontrer de façon concluante que l'élément PIZZA est devenu adopté généralement dans le commerce des services de pizzeria et de restaurants connexes. De plus, la Requérante soutient qu'uniquement dans la ville de Montréal, la seule région géographique dans laquelle l'Opposante a fait affaire, plus de 120 noms commerciaux ont été enregistrés alors qu'ils comprenaient l'élément PIZZA. Ces marques de commerce et noms commerciaux comprennent les termes PIZZALINE (LMC427,482), PIZZALINO & Dessin (LMC487,623), PIZZARELLA (LMC766,715), PIZZAVILLE (LMC328,843) et VILLA PIZZA (LMC473,218), ainsi que PIZZA ALLO, PIZZA APOLLO, PIZZA BELLA, PIZZA BELLINI, PIZZA VILLA et PIZZARELLA.

[76] La preuve de l'état au registre est introduite afin de démontrer le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque ou d'une portion de marque en lien avec le registre dans son ensemble. La preuve de l'état au registre ne joue un rôle que dans la mesure où il est possible de faire des inférences concernant l'état du marché, et des inférences concernant l'état du marché ne peuvent être faites lorsqu'un nombre important d'enregistrements pertinents sont trouvés [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 (CFPI); et *Kellogg Salada, ci-dessus*].

[77] Comme l'Opposante l'a remarqué, M^{me} Noonan n'a pas réussi à joindre les détails des enregistrements et des demandes d'enregistrement de la marque de commerce révélés par ses recherches. Par conséquent, je ne peux voir les marques graphiques énumérées par M^{me} Noonan, ni déterminer les marchandises et services couverts par les enregistrements énumérés et conclure si ces enregistrements avaient été accordés à la date pertinente. De plus, je ne peux déterminer la nature exacte des commerces énumérés dans la pièce MN-2, que M^{me} Noonan décrit comme une

copie papier des résultats de ses recherches dans « Select Phone Canada, un répertoire sur CD-ROM des pages blanches et des pages jaunes, que détient Infogroup, Info Canada, pour les entrées qui commençaient par l'élément « Pizza » et qui étaient situées à Montréal » [paragr. 6 de son affidavit], pas plus que je ne peux déterminer s'ils étaient actifs à la date pertinente.

[78] Indépendamment de ces défauts, je constate que l'on peut raisonnablement déduire que le mot PIZZA a été adopté couramment dans le commerce des services de pizzeria et de restaurants connexes compte tenu du grand nombre d'entrées révélées par les recherches de M^{me} Noonan et par le fait qu'un grand nombre de ces entrées semblent être corroborées par la pièce MN-3. En effet, la pièce MN-3, que M^{me} Noonan décrit comme une copie papier des résultats de ses recherches dans le « *Business Directory*, un répertoire sur CD-ROM des commerces à travers le Canada, propriété d'Infogroup, Info Canada, pour trouver des noms de commerces qui comprenaient l'élément PIZZA et qui étaient situés à Montréal » [paragr. 8 de son affidavit], fournit une liste détaillée des commerces, y compris la nature de leurs activités (par exemple, « Restaurants avec service complet »), leur emplacement et le nombre d'années qu'ils font partie de la base de données, etc. À tout événement, je conclus qu'il est tout à fait légitime d'accepter que le mot PIZZA soit généralement utilisé dans le commerce des pizzerias et des services de restaurant connexes.

La coexistence des marques de commerce des parties

[79] La Requérante soutient que les parties et leurs marques de commerce et noms commerciaux respectifs coexistent de façon pacifique au Canada depuis plus d'une décennie sans aucune preuve de confusion réelle ou potentielle.

[80] Comme expliqué précédemment, la date pertinente pour considérer le présent motif d'opposition est la date de premier emploi revendiquée des Marques. Par conséquent, la coexistence des marques des parties qui a eu lieu après cette date pertinente ne peut être prise en considération.

Le comportement de l'Opposante

[81] La Requérante soutient qu'elle utilise les Marques de commerce PIZZAIOLO au Canada depuis novembre 2000 et qu'elle est la propriétaire inscrite d'une marque de commerce PIZZAIOLO depuis mai 2004. Pendant ce temps, la Requérante a fait appel à un grand nombre de diverses formes de publicité et de promotion des Marques de commerce PIZZAIOLO, y compris les Marques, et a généré des dizaines de millions de dollars en revenus de ventes en liaison avec sa Marque PIZZAIOLO. La Requérante soutient que jamais, au cours de cette décennie et plus de coexistence des parties et d'emploi des Marques de commerce PIZZAIOLO l'Opposante n'a tenté de remettre en question ou d'empêcher la Requérante d'employer sa marque PIZZAIOLO. L'Opposante ne s'est pas opposée à l'enregistrement existant de la Requérante lorsqu'elle était annoncée et n'a pas tenté de révoquer cette marque du registre depuis. L'Opposante n'a jamais identifié d'incident de confusion réel ou potentiel entre sa marque et les Marques de commerce PIZZAIOLO, malgré les nombreuses occasions de le faire.

[82] Cependant, on ne peut que spéculer sur la raison pour laquelle l'Opposante ne s'est pas opposée à l'enregistrement de la Requérante pour la marque de commerce PIZZAIOLO « THEE » PIZZA MAKER et ne l'a pas non plus remise en question. Comme chaque affaire doit être décidée pour ses propres mérites, je ne suis pas disposée à accorder du poids à cette circonstance de l'espèce, qui est postérieure à la date pertinente.

Conclusion à l'égard de la probabilité de confusion

[83] Comme susmentionné, le paragraphe 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la possibilité que l'on confonde les sources des marchandises ou des services. En l'espèce, il s'agit de déterminer si une personne, qui a un souvenir vague des marques de commerce LA PIZZAIOLLE et PIZZAIOLLE de l'Opposante telles qu'employées pour les services de restaurant de l'Opposante, risquerait, en raison d'une première impression et d'un souvenir vague, de conclure que les Marchandises et Services de la Requérante sont produits, vendus, réalisés ou autrement autorisés par l'Opposante.

[84] Je conclus qu'il en est ainsi dans cette affaire en ce qui concerne la marque verbale PIZZAIOLO de la Requérante. Quoique je reconnaisse que les marques en l'espèce ne sont pas

identiques, je considère que les différences qui existent entre elles ne sont pas probantes au point de l'emporter sur tous les facteurs fondés sur le paragraphe 6(5) susmentionnés. Contrairement à la situation qui prévaut dans le cas de la marque PIZZAIOLO & Dessin de la Requérante visée par la demande, l'enregistrement de la marque verbale PIZZAIOLO permettrait d'employer la marque dans n'importe quel format et avec n'importe quel style de lettrage, couleur ou dessin. Comme nous le rappelle *Masterpiece*, ci-dessus, au paragr. 59, « l'emploi ultérieur, dans le champ d'application d'un enregistrement, d'une marque déposée identique ou très semblable à une marque qui existe déjà, montrera comment la marque déposée peut être utilisée d'une manière qui crée de la confusion avec celle-ci ».

[85] Cependant, je constate que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime relativement à la marque PIZZAIOLO & Dessin grâce aux différences plus prononcées qui existent entre cette marque figurative et la marque verbale LA PIZZAIOLLE de l'Opposante ou sa variante PIZZAIOLLE telles qu'illustrées sur les Dessins n^{os} 1, 2 et 3 de PIZZAIOLLE.

[86] J'accueille donc favorablement le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(1)(a) dans l'affaire n^o 1,416,447 seulement.

Autres motifs d'opposition qui tournent autour de la probabilité de confusion

Le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité

[87] L'Opposante a fait valoir que chacune des Marques n'est pas enregistrable suivant les dispositions de l'alinéa 12(1)(d) de la Loi, car elles créent de la confusion avec la marque de commerce déposée LA PIZZAIOLLE de l'Opposante.

[88] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve en vertu de ce motif en fournissant une copie certifiée de son enregistrement. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de confirmer que cet enregistrement est en règle en date d'aujourd'hui, qui est la date pertinente dans l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(d) [voir *Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[89] Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial, la Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité

raisonnable de confusion entre une ou l'autre des Marques et la marque de commerce déposée LA PIZZAIOLLE de l'Opposante.

[90] Contrairement à la situation qui prévaut selon le motif d'opposition en vertu de l'alinéa 16(1)(a), l'ensemble de la preuve de la Requérante a été pris en considération dans l'évaluation du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement compte tenu de la date pertinente subséquente. Cela a une incidence sur l'examen des facteurs des alinéas 6(5)(a) et (b) discutés ci-dessus.

[91] En effet, l'affidavit Petrella établit que la Requérante produit et distribue au total des centaines de milliers de dépliants, du publipostage direct et d'autres matériels semblables par année depuis au moins aussi tôt que 2001 et que cette quantité est passée à beaucoup plus d'un million par année au cours des dernières années [paragr. 27 et 39 de son affidavit]. La Requérante a dépensé des sommes considérables en dépenses pour des activités publicitaires et promotionnelles en lien avec les Marques de commerce PIZZAIOLO. Ces sommes ont avoisiné les centaines de milliers de dollars par année depuis au moins aussi tôt que 2007 et ont dépassé le demi-million de dollars uniquement au cours de l'exercice financier 2010-2011 [paragr. 66-68 de son affidavit]. Ces chiffres, combinés avec les chiffres de ventes et le nombre de clients très élevés au fil des ans fournis par M. Petrella aux paragraphes 21 à 26 de son affidavit, discutés ci-dessus, me portent à conclure que l'examen général de l'ensemble des facteurs de l'alinéa 6(5)(a) favorise la Requérante plutôt que l'Opposante.

[92] De même, l'examen général du facteur de l'alinéa 6(5)(b) ne favorise plus l'Opposante de façon significative puisqu'aucune des parties n'est une entreprise récente. Cependant, je ne suis pas disposée à tirer une conclusion extrêmement négative quant à la probabilité de confusion entre les marques en question en raison de la coexistence des marques des parties au cours de la dernière décennie. En effet, l'absence de confusion réelle n'est pas surprenante compte tenu du fait que les parties ont jusqu'à maintenant mené leurs activités dans différentes régions géographiques, c'est-à-dire à Toronto pour ce qui est de la Requérante et à Montréal pour ce qui est de l'Opposante.

[93] Cela étant dit, je demeure d'avis que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y avait aucune probabilité de confusion entre la marque verbale

PIZZAIOLO de la Requérante et la marque de commerce LA PIZZAIOLLE de l'Opposante. Je constate que la prépondérance des probabilités quant à la probabilité de confusion sur la source des marchandises ou des services des parties est répartie équitablement. Comme il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion, je dois rendre une décision défavorable à la Requérante.

[94] Cependant, je demeure d'avis que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime relativement à la marque PIZZAIOLO & Dessin en raison des différences plus prononcées qui existent entre cette marque figurative et la marque de commerce LA PIZZAIOLLE de l'Opposante.

[95] J'accueille donc favorablement le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité dans l'affaire n° 1,416,447 seulement.

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement selon
l'alinéa 16(1)(c) de la Loi

[96] L'Opposante a fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de chacune des Marques selon les dispositions de l'alinéa 16(1)(c) de la Loi, puisque, à la date de premier emploi revendiquée des Marques, chacune des Marques créait de la confusion avec les marques de commerce LES RESTAURANTS LA PIZZAIOLLE; PIZZAIOLLE; RESTAURANT PIZZAIOLLE; RESTAURANT « LA PIZZAIOLLE »; RESTAURANTS PIZZAIOLLE; LES RESTAURANTS LA PIZZAIOLLE INC.; et RESTAURANTS LA PIZZAIOLLE de l'Opposante.

[97] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve relativement aux noms commerciaux RESTAURANT LA PIZZAIOLLE, RESTAURANTS PIZZAIOLLE, et LA PIZZAIOLLE.

[98] Une analyse détaillée de ce motif d'opposition n'est pas nécessaire, car le cas de l'Opposante en vertu de ce motif d'opposition n'est pas plus solide qu'en vertu du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)(a) discuté ci-dessus. En d'autres mots, l'Opposante ne peut obtenir un résultat plus favorable avec ses noms commerciaux.

[99] Puisque mes conclusions tirées ci-dessus concernant la probabilité de confusion entre chacune de Marques et les marques de commerce LA PIZZAIOLLE et PIZZAIOLLE de l'Opposante demeurent pertinentes aux noms commerciaux de l'Opposante, j'accueille favorablement le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement selon l'alinéa 16(1)(c) uniquement dans l'affaire n° 1,416,447.

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

[100] L'Opposante a fait valoir que chacune des Marques ne distingue ni ne peut distinguer les Marchandises et les Services de ceux de l'Opposante, ni n'est adaptée de manière à les distinguer selon les dispositions de l'article 2 de la Loi.

[101] Un opposant s'acquitte du fardeau qui lui incombe à l'égard du caractère distinctif s'il établit qu'à la date de production de son opposition (en l'espèce, le 6 janvier 2010), sa marque de commerce ou son nom commercial étaient devenus connus dans une certaine mesure, au moins au point de faire perdre le caractère distinctif de la marque visée par la demande [voir *Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CFPI)]. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne ses marques de commerce LA PIZZAIOLLE et PIZZAIOLLE et ses noms commerciaux correspondants discutés ci-dessus en vertu du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)(c).

[102] La différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence importante sur mon examen précédent du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité. Par conséquent, les conclusions tirées précédemment en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité demeurent pertinentes. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est accueilli uniquement dans l'affaire n° 1,416,447.

Le reste des motifs d'opposition

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement selon le paragraphe d'introduction du paragraphe 16(1) de la Loi

[103] L'Opposante a fait valoir qu'en vertu du paragraphe d'introduction du paragraphe 16(1) de la Loi, les demandes d'enregistrement ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30 de

la Loi, que les Marques qui font l'objet des demandes n'ont pas été employées, mais consistent plutôt en des marques de commerce à emploi projeté, et que les Marques ne sont pas enregistrables ou ne fonctionnent pas comme des marques de commerce. Je suis d'avis que cet argument ne soulève pas un motif d'opposition valide. Cet argument serait soulevé de façon plus appropriée en vertu du paragraphe 38(a) (non-respect de l'article 30 de la Loi) ou du paragraphe 38(b) (non-enregistrabilité en vertu de l'alinéa 12(1)(d) de la Loi). Je remarque de plus que l'Opposante n'a fait *aucune* représentation dans ses arguments écrits ou lors de l'audience relativement à cet argument. Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition dans chaque cas.

Les autres motifs d'opposition en vertu de l'article 30

[104] L'Opposante a fait valoir d'autres motifs d'opposition en vertu de l'article 30 de la Loi, notamment que :

- les marques de commerce pour lesquelles l'emploi est allégué ne sont pas les Marques;
- alternativement ou cumulativement, l'emploi des Marques en liaison avec chacune des Marchandises et chacun des Services a été suspendu;
- la Requérante ne pouvait être convaincue d'avoir le droit d'employer les Marques au Canada sachant qu'elle porterait atteinte aux droits de l'Opposante.

[105] Ces motifs d'opposition semblent être des arguments relativement standard. Comme déclaré par le membre de la Commission Herzig dans *3103-2964 Quebec Inc c. Philhobar Design Canada Ltd*, 2009 CarswellNat 1688 : « De tels arguments doivent être découragés, car, entre autres choses, ils détournent l'attention des préoccupations légitimes d'une partie ».

[106] À tout événement, en supposant que chacun de ces motifs d'opposition soit plaidé adéquatement, je constate que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve relativement à chacun de ces motifs. Premièrement, à l'exception du motif selon lequel la marque de commerce pour laquelle l'emploi est allégué n'est pas la marque PIZZAIOLO & Dessin (discutée ci-dessous), l'Opposante n'a fait *aucune* représentation dans ses arguments écrits ou lors de l'audience relativement à ces motifs. En l'absence de toute représentation ou de tout argument, je ne peux constater lesquels de ces faits démontrés par les affidavits Petrella et

Noiseux appuient ces motifs d'opposition « standard ».

[107] En ce qui concerne le motif selon lequel la marque de commerce pour laquelle un emploi est allégué n'est pas la marque PIZZAIOLO & Dessin, l'Opposante allègue dans son argument écrit que l'emploi de la marque PIZZAIOLO & Dessin, telle que montrée dans les pièces LP-3, LP-5 et LP-10, discutées ci-dessus, n'établit pas l'emploi de la marque PIZZAIOLO & Dessin, telle que visée par la demande. Qu'il suffise de dire que bien que l'expression GOURMET PIZZA soit illustrée dans certaines de ces pièces à l'intérieur de l'élément en ellipse faisant partie de la marque plutôt que sous cet élément, elle apparaît également dans les mêmes pièces LP-3 et LP-5, ainsi que dans les pièces LP-12 à 14 et LP-20, comme illustré dans la demande d'enregistrement de la Requérante.

[108] Par conséquent, je rejette chacun de ces motifs d'opposition dans chaque affaire.

Décision

[109] Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement n° 1,416,447 pour la marque verbale PIZZAIOLO dans son entièreté.

[110] Je repousse la demande d'enregistrement n° 1,416,446 pour la marque PIZZAIOLO & Dessin relativement aux marchandises et aux services suivants :

Marchandises : (1) calzone; nommément pain à l'ail et bruschetta; ailes de poulet; salades; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus de légumes et de fruits, café et eau embouteillée. (2) Marchandises utilisées dans l'exploitation de restaurants, nommément menus, affiches, boîtes à pizza et serviettes de table en papier.

Services : (1) services de commande d'aliments en ligne; services de traiteur; services de franchisage, nommément aide technique dans la mise sur pied et l'exploitation de restaurants.

et je rejette l'opposition relativement au reste des marchandises et des services, nommément :

Marchandises : (1) Pizzas gastronomiques;

Services : (1) Services de restaurant offrant des mets à emporter et à consommer sur place; services de livraison, nommément livraison d'aliments préparés.

en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet Inc c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 492 (CFPI) en tant qu'autorité pour une décision partagée].

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad. a.

Annexe « A »

Déclaration des marchandises et des services couverts par les demandes d'enregistrement n^{os} 1,416,446 et 1,416,447 :

Marchandises : (1) pizzas gastronomiques; calzone; nommément pain à l'ail et bruschetta; ailes de poulet; salades; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus de légumes et de fruits, café et eau embouteillée. (2) Marchandises utilisées dans l'exploitation de restaurants, nommément menus, affiches, boîtes à pizza et serviettes de table en papier.

Services : (1) Services de restaurant offrant des mets à emporter et à consommer sur place; services de livraison, nommément livraison d'aliments préparés; services de commande d'aliments en ligne; services de traiteur; services de franchisage, nommément aide technique dans la mise sur pied et l'exploitation de restaurants.

(Parfois appelés les Marchandises et Services)