



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

Référence : 2016 COMC 76
Date de la décision : 2016-05-18
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Chops Restaurants, Limited Partnership **Opposante**

et

The Keg Rights Limited Partnership **Requérante**

1,590,195 pour la marque de commerce **Demande**
LOBSTER SUMMER

DOSSIER

[1] Le 15 août 2012, The Keg Rights Limited Partnership (« KRLP ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce LOBSTER SUMMER, fondée sur l'emploi de la marque depuis au moins aussi tôt que 1997, en liaison avec les produits et services suivants

[TRADUCTION] :

produits

aliments et produits alimentaires, notamment entrées préparées, hors-d'œuvre à base de fruits de mer ainsi que desserts, notamment tartes, gâteaux, pâtisseries, tartelettes, brownies, crème glacée, desserts glacés, desserts préparés à base de fruits, desserts préparés à base de lait et desserts préparés à base de chocolat.

services

services de restaurant, de salle à manger et de bar-salon ainsi qu'offre de divertissement, notamment de musique d'ambiance enregistrée.

[2] La demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 5 juin 2013, et Chops Restaurants, Limited Partnership s'y est opposée le 31 juillet 2013. Le 15 août 2013, le registraire a transmis à la requérante une copie de la déclaration d'opposition, comme l'exige l'art. 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[3] La preuve de l'opposante est constituée de l'affidavit de Susan Thomson. La preuve de la requérante est constituée de l'affidavit de Neil Maclean. Mme Thomson a été contre-interrogée relativement à son affidavit; la transcription du contre-interrogatoire et deux pièces présentées pendant ce dernier font partie de la preuve au dossier. Les parties ont toutes deux produit des plaidoyers écrits, mais ni l'une ni l'autre n'a sollicité la tenue d'une audience.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] Les arguments, qui sont plus succincts que d'ordinaire, sont reproduits intégralement ci-dessous [TRADUCTION] :

Suivant l'article 38(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, la Marque de commerce alléguée « Lobster Summer » n'est pas distinctive. La Marque de commerce alléguée ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les services visés par la demande n° 1590195 des produits et services fournis par des tiers en liaison avec leurs marques de commerce et noms commerciaux qui comprennent les mots « LOBSTER SUMMER ». L'opposante emploie cette expression depuis 2010. La Marque de commerce alléguée donne une description claire et est d'un usage générique; l'expression est courante dans l'industrie du tourisme d'accueil et ne peut pas être employée de façon exclusive. (je souligne)

[5] Donnant aux arguments reproduits ci-dessus une interprétation large, je suis disposé à considérer que l'opposante allègue que la marque de commerce visée par la demande i) n'est pas distinctive, aux termes de l'art. 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, parce qu'elle est couramment employée dans l'industrie du tourisme d'accueil, et ii) n'est pas enregistrable, aux termes de l'art. 12(1)b) de la *Loi*, parce qu'elle donne une description claire des produits et services de la requérante. Je passerai d'abord en revue la preuve des parties et examinerai ensuite les deux motifs d'opposition.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

Susan Thomson

Preuve par affidavit

[6] Mme Thomson atteste qu'elle est la vice-présidente du marketing de « Chop Steakhouse & Bar », qui, je présume, est un autre nom donné à l'opposante. Dans tous les cas, la compétence de Mme Thomson pour présenter une preuve au nom de l'opposante n'a pas été mise en doute lors du contre-interrogatoire. La thèse de l'opposante est exposée au para. 5 de l'affidavit de Mme Thomson, reproduit ci-dessous, et soit-disant corroborée par les pièces A à H (issues d'Internet), qui sont examinées ci-après [TRADUCTION] :

La Marque de commerce alléguée donne une description claire et est d'un usage générique; elle ne peut pas être employée de façon exclusive. L'expression représente une thématique courante non seulement dans l'industrie du tourisme d'accueil, mais aussi dans l'industrie alimentaire. « LOBSTER SUMMER » est employée dans l'industrie du tourisme d'accueil pour commercialiser la saison du homard, généralement de juin à septembre. Enregistrer la Marque de commerce « LOBSTER SUMMER » équivaudrait à accorder l'enregistrement de « Wing Night » [soirée « ailes de poulet »] ou d'une autre thématique ou caractéristique courante du tourisme d'accueil.

Pièce A

Cet article a pour titre « Lobster: Summers's Meat » [Le homard : la viande de l'été]. Il explique pourquoi à Boston, le homard est considéré comme un aliment estival.

Pièce B

Cet article a pour titre « Lobster Tales: A Guide to Great Lobster in Halifax » [Histoires de homard : petit guide pour savourer le homard à Halifax]. Il porte sur les restaurants d'Halifax qui servent des plats à base de homard pendant les mois d'été.

Pièce C

Cet article a pour titre « The Lobster Roll: A City's Summer Obsession » [Le petit pain fourré au homard : l'obsession estivale d'une ville]. Il traite de la place importante qu'occupe le homard dans les plats qui sont servis pendant les mois d'été dans la ville de New York.

Pièce D

Cet article a pour titre « Loving Lobster: 15 Succulent Lobster Recipes » [Fabuleux homard : 15 succulentes recettes à base de homard]. Il propose différentes idées de repas estivaux à base de homard.

Pièce E

Il s'agit d'un extrait d'un blogue de la région de Toronto intitulé « Lobster Fare at the Drake. . . » [Le homard en vedette à l'Hôtel Drake]. Il porte sur un souper de homard qui est offert à l'Hôtel Drake pendant les mois d'été.

Pièce F

Il s'agit d'un extrait du *Fodor's Travel Guide* qui répertorie les [TRADUCTION] « 10 meilleurs festivals gastronomiques estivaux ». Le Lobster Festival [Festival du homard] du Maine figure sur cette liste.

[7] Les descriptions que donne Mme Thomson des pièces G et H sont reproduites ci-dessous (et extraites du para. 6 de son affidavit) [TRADUCTION] :

g. Est jointe aux présentes comme pièce « G » une copie certifiée d'un extrait d'un blogue (www.terencenahar.com), intitulé « B.O.B.s Lobster summer pop up @ Borough market » [B.O.B.s Lobster est au marché de Borough cet été], publié le 13 août 2013. Cet extrait fait la promotion des apparitions estivales du homard, et illustre la corrélation entre les deux.

h. Est jointe aux présentes comme pièce « H » une copie certifiée d'un article tiré de Houston Press intitulé « Take your 'Lobster' for Lobster at The Palm » [Prenez votre « homard » pour du homard au restaurant The Palm], imprimé le 30 juillet 2013. Il fait la promotion de la thématique Summer Lobster [homard estival] au restaurant The Palm, comme en témoigne la pièce « M ».

[8] Aux paragraphes 7 et 8 de son affidavit, qui sont reproduits ci-dessous, Mme Thomson allègue des faits supplémentaires à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la marque LOBSTER SUMMER [TRADUCTION] :

7. La Marque de commerce alléguée [LOBSTER SUMMER] n'est pas distinctive de The Keg, et la Marque de commerce est employée librement sur le marché pour promouvoir les caractéristiques et les menus se rapportant au homard.

8. Je joins les pièces suivantes, obtenues dans le cadre de recherches dans Internet à l'aide des termes « lobster summer » et « lobster summer dining », pour illustrer

l'emploi généralisé dont fait l'objet l'expression « Lobster Summer » sur le marché, en particulier dans l'industrie de la restauration :

[9] Les pièces mentionnées par Mme Thomson au para. 8 de son affidavit, dont un extrait est reproduit ci-dessus, font référence à a) « One of the great eating experiences of a Nova Scotia summer! » [L'une des belles expériences gustatives de l'été en Nouvelle-Écosse!] est de déguster un homard, b) un « Summer Lobster Fest » [festival du homard estival] se déroulant du 11 juillet au 3 septembre, c) un « Summer Lobster Special » [spécial « homard estival »] dans un restaurant [TRADUCTION] « jusqu'à épuisement des stocks », d) un menu « Lobster Summer » [menu estival axé sur le homard], qui comprend divers plats de homard, e) un document promotionnel d'un restaurant comprenant la mention « Summer Lobster » [homard estival], f) un document promotionnel d'un restaurant faisant mention d'un « Summer Lobster & Seafood Festival » [festival d'été du homard et des fruits de mer], g) un document promotionnel d'un restaurant annonçant que [TRADUCTION] « tous les lundis de l'été se tiendront les Soirées homard. . . »

[10] Les descriptions que donne Mme Thomson des autres pièces jointes à son affidavit sont reproduites ci-dessous (et extraites du para. 8 de son affidavit) [TRADUCTION] :

h. Est jointe aux présentes comme pièce « P » une copie certifiée d'un document promotionnel d'un [sic] Di Pescara, un restaurant américain établi dans l'Illinois qui fait mention d'un « Lobster Wine Dinner » [souper vin et homard] pendant les mois d'été.

i. Est jointe aux présentes comme pièce « Q » une copie certifiée d'un document promotionnel de Brasserie Sixty6, un restaurant établi en Irlande. Il s'agit d'un extrait du bulletin d'information du restaurant qui porte sur son « Summer Lobster Festival » [Festival du homard estival].

[11] L'opposante elle-même a employé le terme LOBSTER SUMMER dans des documents promotionnels (jointes comme pièces R et S) en 2010 et 2012 pour annoncer des plats de homards servis à son restaurant. L'ampleur de cette promotion et les secteurs où elle a eu lieu ne sont pas précisés.

Témoignage en contre-interrogatoire

[12] L'opposante possède des [TRADUCTION] « établissements » à Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto et Kelowna. Le document promotionnel joint comme pièce R qui est

mentionné ci-dessus a été utilisé du 2 juin au 4 août 2010. Il était exposé dans les six établissements de l'opposante et faisait partie de la publicité par courriel adressée aux clients ou clients potentiels de l'opposante. En 2013, l'opposante a reçu une mise en demeure de la requérante concernant [TRADUCTION] « l'emploi non autorisé de nos Marques Keg, nommément 'Lobster Summer' » (voir la pièce B de la transcription du contre-interrogatoire).

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Neil McLean

[13] M. Maclean atteste qu'il est l'un des dirigeants de Keg Restaurants Ltd. (KEG), qui est autorisée par la requérante KRLP à employer sous licence la marque LOBSTER SUMMER visée par la demande. Il affirme que KRLP contrôle directement ou indirectement les caractéristiques et la qualité des produits vendus et des services exécutés sous la marque visée par la demande.

[14] Le reste de la preuve de M. Mclean est présenté aux para. 5 et 6 de son affidavit, lesquels sont reproduits ci-dessous [TRADUCTION] :

5. Chaque année depuis 1997, KRLP et/ou KEG a annoncé et fait la promotion au Canada des Produits et Services LOBSTER SUMMER de façon saisonnière pendant certains mois d'été au moyen de documents promotionnels sur les lieux de vente (y compris des menus et des affichettes de table) exposés dans chacun des établissements Keg Steakhouse + Bar qui sont plus d'une centaine au Canada et aux États-Unis, ainsi que par le biais de publicités imprimées et en ligne distribuées au Canada et aux États-Unis, et d'annonces à la radio et à la télévision au Canada dans le cadre de campagnes publicitaires nationales diffusées sur des chaînes telles que The Discovery Channel, The Sports Network (TSN) et TSN SportsRadio, entre autres (les « Publicités LOBSTER SUMMER »). Chaque année depuis 1997, les produits et services LOBSTER SUMMER ont également fait l'objet d'une abondante promotion sur le site Web de KEG, au www.kegsteakhouse.com. J'ai devant moi et je joins comme **pièce « A »** à mon affidavit un lot de copies de Publicités LOBSTER SUMMER qui sont représentatives des documents promotionnels sur les lieux de vente et des publicités imprimées et en ligne utilisés au Canada et aux États-Unis depuis 1997. J'ai devant moi et je joins comme **pièce « B »** à mon affidavit un disque d'ordinateur contenant des copies numériques de Publicités LOBSTER SUMMER qui sont représentatives des annonces télévisées diffusées au Canada entre 2006 et 2014 .

6. Depuis 1997, KRLP ou KEG a dépensé plus de **cinq millions de dollars (5 000 000 \$)** pour des achats médias, et j'estime que les dépenses périodiques liées

à la production créative de documents promotionnels s'élèvent à **plus de sept cent cinquante mille dollars (750 000 \$)**, ce qui représente des dépenses totales de plus de 5 750 000 \$ pour faire la promotion des Produits et Services LOBSTER SUMMER au Canada.

[15] J'ai examiné les documents joints comme pièces à l'affidavit de M. Maclean et je suis en mesure de conclure que la marque visée par la demande a effectivement été employée par la requérante en liaison avec les produits et services énoncés dans la demande en cause.

EXAMEN DES MOTIFS D'OPPOSITION

Absence de caractère distinctif

[16] L'opposante s'appuie sur les documents qu'elle a produits comme pièces pour établir que, pendant les mois d'été, l'expression LOBSTER SUMMER est employée par l'industrie alimentaire pour faire la promotion de la vente et de la consommation de homard. La réponse de la requérante à cette allégation se trouve aux pages 6 et 7 de son plaidoyer écrit; elle est reproduite ci-dessous [TRADUCTION] :

La date pertinente pour déterminer si la marque de commerce de la Requérante est distinctive est la date de production de la déclaration d'opposition. . .

La *Loi* définit « distinctive » de la manière suivante :

distinctive Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des produits ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. [*Loi sur les marques de commerce*, article 2]

Nous soumettons que l'Opposante n'a pas fourni la moindre preuve ou n'a pas fourni une preuve suffisante à l'appui de l'allégation voulant que la marque de commerce de la Requérante ne soit pas distinctive au Canada.

L'Opposante n'a fourni aucune preuve crédible de l'emploi par un quelconque tiers des mots LOBSTER SUMMER en conjugaison ou en tant qu'expression. En ce qui concerne l'emploi que CHOP [l'opposante] allègue avoir elle-même fait de LOBSTER SUMMER, aucun renseignement, de quelque nature que ce soit, n'a été fourni quant à l'ampleur de cet emploi, la durée de cet emploi ou le nombre de restaurants dans lesquels le « document promotionnel » était exposé.

La Requérante a employé sa marque distinctive et en a fait la promotion à grande échelle pendant plus de 18 ans, et, en raison de cet emploi et de cette promotion, la marque LOBSTER SUMMER de la Requérante a acquis une notoriété et un achalandage précieux, et elle est aujourd'hui étroitement liée à la chaîne de restaurants KEG de la Requérante . . . la Requérante, s'appuyant sur ses droits

antérieurs acquis de longue date, a pris des mesures pour empêcher tout emploi par CHOP et, par conséquent, l'Opposante ne devrait pas être en position d'invoquer un quelconque emploi qu'elle aurait elle-même fait de LOBSTER SUMMER à l'appui de sa prétention voulant que la marque visée par la demande ne soit pas distinctive de la Requérante.

Nous soumettons, par conséquent, que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de fournir une preuve suffisante à l'appui du motif d'opposition allégué. Dans l'éventualité où le registraire concluait que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial, nous soumettons que l'affidavit Maclean établit l'emploi abondant et de longue date de LOBSTER SUMMER qui a été fait par la Requérante ou qui bénéficie à la Requérante, et qu'il satisfait amplement au fardeau ultime de la Requérante de démontrer que la marque visée par la demande est distinctive de la Requérante.

[17] Indépendamment des questions liées à la qualité et à la fiabilité de la preuve de l'opposante, qui repose sur des recherches dans Internet, je conviens avec la requérante que l'opposante n'a pas établi un emploi suffisant de l'expression LOBTSEER SUMMER par l'industrie du tourisme d'accueil au Canada pour lui permettre de s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait de mettre en doute le caractère distinctif de la marque de commerce visée par la demande. Si j'ai tort sur ce point, alors j'estime que la preuve que la requérante a fournie quant à l'emploi qu'elle a fait de la marque LOBSTER SUMMER est, en l'absence d'un contre-interrogatoire, suffisante pour établir le caractère distinctif de la marque en liaison avec les produits et services de la requérante. Le motif d'opposition fondé sur l'art. 2 de la *Loi* est, par conséquent, rejeté.

Description claire

[18] Dans son plaidoyer écrit, la requérante ne traite pas du motif d'opposition fondé sur l'art. 12(1)*b*), sans doute parce qu'elle n'a pas interprété les arguments d'une façon aussi large que moi. En revanche, dans son plaidoyer écrit, l'opposante affirme ce qui suit à l'appui de son allégation [TRADUCTION] :

12. L'article 12(1) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que :

13. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : . . .

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on

projetée de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine.

14. La raison d'être de l'article 12(1)*b*) est d'empêcher qu'une personne s'approprie un tel mot et place ainsi des concurrents légitimes dans une position désavantageuse par rapport aux mots qui sont communs à tous : *General Motors Corp. c. Bellows* (1949), 10 CPR 101 aux p 112 et 113.
15. En outre, dans *Mitel Corporation c. le Registrare des marques de commerce* (1984), le juge Dubé a dit :

« Il ne fait aucun doute que la décision à savoir si une marque de commerce donne une description claire doit être fondée sur la première impression. . . . La Cour doit adopter la perspective d'un consommateur ordinaire qui voit la marque de commerce annoncée en vitrine des magasins, la lit dans des messages publicitaires publiés dans les journaux, l'entend à la radio ou la voit à la télévision. Il est parfois utile de s'en remettre au dictionnaire, mais une marque forgée qui n'a pas acquis droit de cité dans le dictionnaire reste assujettie à l'alinéa 12(1)*b*). . . . Dans un tel cas, la Cour peut examiner les éléments constitutifs de la marque de commerce, afin de l'évaluer comme un tout, phonétiquement ou visuellement. Les mots ou les préfixes ayant une connotation élogieuse sont a priori des termes descriptifs, même si dans certaines combinaisons, ces épithètes peuvent parfois perdre leur impact descriptif. »

Il a également affirmé que :

« ... la marque de commerce ne doit pas être considérée isolément, mais conjointement avec les marchandises auxquelles elle est liée ».

16. L'Opposante soumet respectueusement que la marque LOBSTER SUMMER donne soit une description claire du homard qui est vendu en été soit une description fautive et trompeuse.
17. Les mots LOBSTER et SUMMER sont couramment employés en anglais et leur signification est bien établie. Un consommateur ordinaire saurait que LOBSTER désigne un gros crustacé marin, c'est-à-dire un aliment, et que SUMMER désigne une des saisons de l'année.
18. L'Opposante soumet respectueusement qu'à la vue de la marque LOBSTER SUMMER, un consommateur ordinaire associerait les mots à de la nourriture, c.-à-d. à du homard qui est consommé en été.

[19] Bien entendu, en ce qui concerne le para. 15 reproduit ci-dessus, mes considérations se limitent à la question de savoir si la marque visée par la demande donne une description claire, plutôt qu'une description fautive et trompeuse, car cette dernière allégation n'est pas formulée dans la déclaration d'opposition.

Test à appliquer pour déterminer si une marque donne une description claire

[20] Je soulignerai en premier lieu que la date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé sur l'art. 12(1)*b*) est la date de production de la demande, en l'espèce le 15 août 2015.

[21] L'analyse relative à l'article 12(1)*b*) a récemment été examinée dans *Engineers Canada/ Ingénieurs Canada c Burtoni*, 2014 COMC 174, aux para 14 à 16. Essentiellement, la marque en cause doit être considérée dans sa globalité sous l'angle de la première impression; elle ne pas être décomposée en ses éléments constitutifs. Le mot « nature » à l'article 12(1)*b*) s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique des produits et/ou services et le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident ou simple ». Le test à appliquer pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression créée dans l'esprit d'une personne raisonnable. Il ne faut pas chercher à trancher cette question en analysant séparément et de façon critique chacun des mots qui composent la marque, mais plutôt considérer la marque de commerce en liaison avec les produits et services avec lesquels elle est employée. Il faut en outre user de sens commun pour trancher cette question.

[22] Les observations que l'opposante a formulées dans son plaidoyer écrit, qui sont reproduites ci-dessus, pourraient être convaincantes si la marque en cause était SUMMER LOBSTER plutôt que LOBSTER SUMMER. Considérée dans son ensemble, cette dernière expression est une locution forgée qui n'a aucune signification; il s'agit d'une expression absurde dans laquelle le premier terme « lobster » [homard], qui tient lieu d'adjectif, qualifie le nom « summer » [été]. L'expression pourrait suggérer un [TRADUCTION] « été marqué par une abondance de homards », c'est-à-dire un été pendant lequel la pêche au homard a été particulièrement fructueuse. Je ne considère pas que l'expression LOBSTER SUMMER décrit la nature ou la qualité des produits et services de la requérante d'une façon qui est [TRADUCTION] « facile à comprendre, évidente ou simple », parce que la première impression que produit l'expression est trop énigmatique. Le motif d'opposition fondé sur l'art. 12(1)*b*) de la *Loi* est, par conséquent, rejeté.

DÉCISION

Étant donné que les deux motifs d'opposition soulevés par l'opposante ont été rejetés, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'art. 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette l'opposition.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Aucun agent nommé

POUR L'OPPOSANTE

Osler, Hoskin et Harcourt

POUR LA REQUÉRANTE