



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

Référence : 2012 COMC 52
Date de la décision: 2012-02-28

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par George V Eatertainment à
l’encontre de la demande d’enregistrement
n° 1316554 pour la marque de commerce
BUDDHA DOG au nom de Buddha Foodha
Inc.**

[1] Le 14 septembre 2006, Buddha Foodha Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement visant la marque de commerce BUDDHA DOG (la Marque), fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 1^{er} juillet 2005 en liaison avec les marchandises (2) et services suivants et sur l’emploi projeté de la Marque en liaison avec les marchandises (1) suivantes (après révision) :

Marchandises (1) : Hot dogs, sauces et condiments, notamment fruits, légumes, herbes, miel, sirop d’érable, ketchup au chili ancho fumé, moutarde de Dijon au gingembre et à l’érable, gelée de poivre de Cayenne, oignons doux, vinaigre balsamique aux tomates et au basilic, beurre indien, aïoli, chili au boeuf, aïoli avec piments Habanero, sauce épicée à la jamaïcaine, pesto basilic, beurre de pomme, sauce à la lime, au chili et aux mangues, sauce aux framboises et aux piments chipotle, ketchup aux cerises, piments chipotle, gelée de piments Habanero orange, gelée de piments jalapenos et de tequila, bleuets alcoolisés, relish de maïs Laundry, sauce à l’érable, au brandy, au gingembre et aux pêches, moutarde de Dijon à l’érable, moutarde Muffalate, moutarde à la bière, sauce aux tomates, aux poires et au chutney, sauce aux tomates, aux pêches et au chutney, guacamole doux, sauce aux pêches, aux mangues et au wasabi, tarte à la citrouille, tapenade aux tomates séchées au soleil, tapenade aux olives « Muffy », aïoli avec lime et coriandre, sauce au poulet et au romarin, marmelade aux échalotes, relish aux tomates vertes, relish aux tomates jaunes,

julep aux bleuets, sauce aux asperges et aux poires, moutarde de Dijon au champagne et aux cassis, sauce aux arachides épicée, mélange au chocolat, moutarde au miel Ivy Ridge, sauce barbecue aux pommes Hayloft. Marchandises (2) Tee-shirts.

SERVICES : Services de restauration sur place et de commandes à emporter.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 5 septembre 2007.

[3] Le 5 février 2008, George V Restauration (devenue plus tard George V Eatertainment) (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande, soutenant que celle-ci n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Dans cette même déclaration, l'Opposante fait également valoir que la Marque n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi, qu'elle n'est pas distinctive selon l'article 2 et l'alinéa 38(2)d) de la Loi et que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au sens de l'article 16 de la Loi. L'Opposante allègue que la Marque crée de la confusion avec sa marque nominale BUDDHA-BAR, qui fait l'objet de l'enregistrement et de la demande suivants au Canada :

- Enregistrement n° LMC662480, daté du 11 avril 2006 et fondé sur l'emploi de la marque de commerce BUDDHA-BAR en France en liaison avec les marchandises et les services suivants :

(1) Parfums, savons, huiles essentielles, nommément parfums destinés à une utilisation personnelle, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(2) Joaillerie, bijouterie, horlogerie, instruments chronométriques, nommément montres, chronomètres, pendules, réveils matins, vaisselle en métaux précieux; journaux, magazines, livres, papeterie, nommément cartes postales, photographie, stylos, crayons; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, nommément spatules, fourchettes, couteaux, cuillères, casseroles, baguettes; vaisselle non en métaux précieux, nommément assiettes, plats, vases, seaux à champagne, verres à boire.

(1) Services de restauration (alimentation).

- Demande n° 1151620, produite le 3 septembre 2002 et fondée sur l'emploi de la marque de commerce BUDDHA-BAR au Canada depuis au moins le 30 juin 2000 en liaison avec les marchandises et les services suivants :

(1) Disques compacts, nommément séries de compilations de musique du monde, lounge et electro.

(1) Divertissement, nommément concerts de musique en direct, production et édition musicale, nommément enregistrement et production audio et production de disques, service de discothèque, services d'impresario, location d'enregistrements sonores, montage de programmes radiophoniques et de télévision, services d'orchestres, production de spectacle, nommément de concerts de musique, services de studio d'enregistrement.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a nié les allégations de l'Opposante. Elle a également demandé au registraire de rendre une décision interlocutoire afin de radier des parties des allégations figurant dans la déclaration d'opposition de l'Opposante, parce que les motifs qui y sont invoqués sont inappropriés ou ne sont pas valables. Étant donné que l'Opposante a produit certains éléments de preuve après la demande de la Requérante, celle-ci a été avisée, par une lettre de l'Office datée du 1^{er} décembre 2008, que les questions concernant la radiation de tout ou partie des allégations de l'Opposante seraient examinées uniquement à l'étape de la décision, en même temps que l'ensemble de la preuve produite.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées de l'enregistrement n° LMC662480 et de la demande n° 1151620 à l'égard de sa marque de commerce BUDDHA-BAR. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit signé le 18 novembre 2009 par Andrew Hunter, secrétaire de son entreprise.

[6] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Une audience a été demandée, mais cette audience n'a finalement pas été tenue, parce que les deux parties ont décidé de ne pas y participer.

Le fardeau de preuve

[7] Il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d)

293 (C.F. 1^{re} inst.), et *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

[8] Dans la présente affaire, les seuls motifs d'opposition sur lesquels le registraire doit se prononcer sont l'absence de droit à l'enregistrement selon les alinéas 16(1)*b*) et (3)*b*) de la Loi et la non-enregistrabilité de la Marque selon l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi. Les motifs d'opposition fondés sur l'article 30, le motif de l'absence de caractère distinctif et les autres motifs d'opposition fondés sur l'article 16 peuvent être rejetés sommairement pour les raisons suivantes :

- tous les motifs d'opposition fondés sur l'article 30 que l'Opposante a allégués au paragraphe 1 de la partie C (y compris les alinéas 1.1 à 1.9) de la déclaration d'opposition sont rejetés, l'Opposante ne s'étant pas acquittée de son fardeau de preuve initial à leur égard. Je n'ai pas l'intention de commenter en détail chacun des motifs d'opposition fondés sur l'article 30 que l'Opposante a allégués. Il suffit de souligner, comme la Requérante l'a fait valoir aux pages 20 et 21 de son plaidoyer écrit, que l'Opposante n'a présenté aucun élément de preuve au soutien de l'un ou l'autre des motifs fondés sur l'article 30 qui ont été invoqués. Aucun élément de preuve ne remet en question l'exactitude de l'emploi et de l'emploi projeté décrits dans la demande de la Requérante ou l'exactitude des autres déclarations formulées dans celle-ci;
- les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(1)*a*) et (3)*a*) que l'Opposante a invoqués sont rejetés, l'Opposante n'ayant pas établi que, aux dates pertinentes mentionnées dans chacune de ces dispositions, sa marque de commerce BUDDHA-BAR avait déjà été employée au Canada et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande de la Requérante [paragraphe 16(5) de la Loi]. L'Opposante n'a pas produit le moindre élément de preuve établissant l'emploi de sa marque de commerce BUDDHA-BAR. La simple existence de l'enregistrement n° LMC662480 ne peut établir qu'une utilisation *de minimis* tout au plus de la marque de commerce de l'Opposante [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Cette

utilisation ne satisfait pas aux exigences de l'article 16 de la Loi [voir *Roxxs, Inc. c. Edit-SRL* (2002), 23 C.P.R. (4th) (C.O.M.C.)];

- le motif d'opposition de l'absence de caractère distinctif que l'Opposante a invoqué est rejeté, l'Opposante n'ayant pas établi que, à la date de production de la déclaration d'opposition, sa marque de commerce BUDDHA-BAR était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.)]. Encore là, l'Opposante n'a pas produit le moindre élément de preuve démontrant la mesure dans laquelle sa marque de commerce BUDDHA-BAR est devenue connue au Canada.

[9] Avant d'examiner les motifs de la non-enregistrabilité au sens de l'alinéa 12(1)d) et de l'absence de droit à l'enregistrement au sens des alinéas 16(1)b) et (3)b), je souligne que l'Opposante a également soutenu, en invoquant les dispositions introductives des paragraphes 16(1) et (3) de la Loi, que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi, que la Marque n'est pas enregistrable ou ne peut être considérée comme une marque de commerce et que la demande concerne, non pas une marque de commerce dont l'emploi est projeté, mais une marque déjà utilisée (ou vice versa). Je suis d'avis que cette allégation ne soulève aucun motif d'opposition valide. Elle concerne davantage le motif d'opposition prévu à l'alinéa 38(2)a) (non-conformité avec l'article 30 de la Loi), examiné ci-dessus, ou à l'alinéa 38(2)b) (non-enregistrabilité au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi), examiné plus loin. En conséquence, les motifs d'opposition fondés sur les dispositions introductives des paragraphes 16(1) et (3) de la Loi sont rejetés.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

[10] L'Opposante a soutenu que la Marque n'est pas enregistrable, eu égard à l'alinéa 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce BUDDHA-BAR décrite plus haut, qui a été enregistrée le 11 avril 2006 sous le n° LMC662480. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que cet enregistrement est en règle en date d'aujourd'hui.

[11] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce BUDDHA-BAR de l'Opposante.

[12] Le test applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques 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.

[13] Pour appliquer le test régissant la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont précisées au paragraphe 6(5) de la Loi, soit : 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, de services ou d'entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte et il n'est pas nécessaire de leur attribuer un poids équivalent [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.), et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.)].

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

[14] Les marques des parties se composent toutes les deux du mot « BUDDHA » et d'un autre mot.

[15] Étant donné que je peux consulter les dictionnaires pour déterminer le sens d'un mot, j'ai examiné le *Canadian Oxford Dictionary*, où j'ai trouvé la définition suivante du mot « BUDDHA » : [TRADUCTION] « N. titre donné aux enseignants successifs (antérieurs et postérieurs) du bouddhisme, bien qu'il désigne habituellement le fondateur du bouddhisme, Siddhartha Gautama. »

[16] À mon avis, le caractère distinctif inhérent des marques des parties est à peu près le même, bien que celui de la marque de l'Opposante soit peut-être moins important, eu égard à la nature descriptive du mot « BAR » dans le contexte des services de restauration de l'Opposante. Effectivement, dans le *Canadian Oxford Dictionary*, le mot « BAR » est défini comme suit : [TRADUCTION] « Comptoir d'un pub, d'un restaurant ou d'une habitation résidentielle à partir duquel de l'alcool ou des rafraîchissements sont servis »; « pièce d'un restaurant, hôtel, etc., où les clients peuvent s'asseoir et boire »; « établissement où l'on sert des boissons alcoolisées; pub. »

[17] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion et l'usage. Cependant, tel qu'il est mentionné plus haut, rien ne prouve que la marque de commerce BUDDHA-BAR de l'Opposante a été employée ou est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. En revanche, la preuve de la Requérante montre que la Marque a été employée et est devenue connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec les services visés par la demande.

[18] Plus précisément, il appert de l'affidavit de M. Hunter que, depuis le 1^{er} juillet 2005, la Requérante a continuellement annoncé et offert des services de restauration sur place et de commandes à emporter en liaison avec la Marque au Canada. Monsieur Hunter déclare que, depuis le 1^{er} juillet 2005, les dépenses que la Requérante a engagées au Canada et qui sont attribuées à l'annonce des services de restauration sur place et de commandes à emporter en liaison avec la Marque dépassent 50 000 \$ CAN. Il ajoute que le chiffre de ventes net de ces mêmes services que la Requérante a offerts en liaison avec la Marque depuis le 1^{er} juillet 2005 dépasse 690 000 \$ CAN. Parmi les exemples de documents promotionnels faisant partie de la pièce A qui a été jointe à l'affidavit de M. Hunter, je souligne les photographies de la devanture

du restaurant de la Requérante situé à 163 Roncesvalles Avenue, à Toronto (Ontario), où figure une enseigne BUDDHA DOG. J'ajoute que les services de restauration de la Requérante (qui se composent principalement de la vente de hot-dogs « gourmet » ou « haute cuisine ») ont fait l'objet de nombreux articles et critiques de restaurants publiés au cours des années 2006 à 2009 (soit jusqu'à la date de l'affidavit de M. Hunter) dans différents journaux et revues distribués au Canada, comme *The Globe and Mail*; *The Toronto Star*; le magazine *ReaderDigest.ca*; le magazine *Edible Toronto*; *The Journal of Porter Airlines*; etc.

[19] Compte tenu de ce qui précède, l'examen global du caractère distinctif inhérent des marques des parties et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues avantage la Requérante, notamment en ce qui concerne les services visés par la demande.

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

[20] Eu égard aux commentaires que j'ai formulés plus haut, ce facteur avantage également la Requérante en ce qui concerne les services visés par la demande.

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

[21] En ce qui concerne le genre de marchandises et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises et services de la Requérante avec celui qui figure dans l'enregistrement de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.), et *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)].

[22] Étant donné que la demande de la Requérante couvre des services de « restauration sur place et de commandes à emporter », tandis que l'enregistrement de l'Opposante se rapporte à des « services de restauration », je suis d'avis qu'un chevauchement existe entre les services des parties. En l'absence d'éléments de preuve montrant le contraire, il y a lieu de supposer qu'un certain chevauchement existe aussi entre leurs voies de commercialisation connexes. Cependant,

il n'y a aucun chevauchement entre les marchandises respectives des parties et leurs voies de commercialisation connexes.

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

[23] Une certaine ressemblance existe entre les marques des parties en raison de l'élément commun « BUDDHA », qui évoque la philosophie du bouddhisme. Cependant, je suis d'avis qu'examinées comme un tout, les marques des parties sont différentes tant visuellement que sur le plan sonore et dans les idées qu'elles suggèrent, comme je l'explique ci-dessous.

[24] Effectivement, comme je l'ai mentionné plus haut, le mot « BAR » employé dans le contexte des services de l'Opposante est descriptif. Ainsi, examinée dans le contexte des services qu'elle offre, la marque de l'Opposante évoque l'idée d'un restaurant « Zen » comprenant un bar. En revanche, l'emploi de la combinaison des mots « BUDDHA » et « DOG » dans le contexte des services visés par la demande de la Requérante évoque l'idée fantaisiste d'un fournisseur de hot-dogs « holistiques ». Effectivement, la plupart, sinon la totalité des critiques de restaurants faisant partie de la pièce A produite au soutien de l'affidavit de M. Hunter mentionné plus haut comportent des commentaires élogieux sur le concept de restauration de la Requérante, qui réinvente les hot-dogs.

Conclusion au sujet de la probabilité de confusion

[25] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, je suis d'avis qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties. S'il y a un chevauchement entre les services des parties et les voies de commercialisation connexes, j'estime que les différences entre les marques quant à la présentation et au son et quant aux idées qu'elles suggèrent sont suffisantes pour éviter toute probabilité de confusion. Ma conclusion est renforcée par le fait que la Marque est devenue connue dans une certaine mesure au Canada, ce qui en rehausse le caractère distinctif, notamment lorsqu'elle est comparée à celle de l'Opposante.

[26] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) est rejeté.

Les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(1)*b*) et (3)*b*)

[27] L'Opposante a soutenu que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au sens des alinéas 16(1)*b*) et (3)*b*) de la Loi au motif que, aux dates pertinentes prévues dans chacune de ces dispositions, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce BUDDHA-BAR de l'Opposante à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait précédemment été produite au Canada, soit la demande n° 1,151,620.

[28] L'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve initial relativement à chacun de ces motifs, étant donné que sa demande a été produite tant avant la date de premier emploi revendiquée dans la demande de la Requérante [alinéa 16(1)*b*)] qu'avant la date de production de celle-ci [alinéa 16(3)*b*)] et qu'elle était pendante lorsque ladite demande de la Requérante a été annoncée, comme l'exige le paragraphe 16(4) de la Loi.

[29] Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante est légalement tenue de prouver qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion au sens du paragraphe 6(2) de la Loi entre les marques en cause.

[30] Étant donné que les marchandises visées par la demande n° 1151620 sont complètement différentes des marchandises et services que couvre la demande de la Requérante, la preuve de la Requérante est encore plus solide qu'elle ne l'est en ce qui concerne l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi. Compte tenu de l'analyse que j'ai menée plus haut à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*), j'arrive à la conclusion que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir qu'il n'existait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques aux dates pertinentes prévues aux alinéas 16(1)*b*) et (3)*b*) de la Loi.

[31] En conséquence, les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(1)*b*) et (3)*b*) sont également rejetés.

Décision

[32] 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 rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.