

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
d'Anheuser-Busch, Incorporated à la demande
n° 1179024 produite par Kevin G. Di Cicco,
faisant affaire sous la raison sociale Air Bud
Productions, en vue de l'enregistrement de la
marque de commerce AIR BUD**

I Les actes de procédure

[1] Le 3 juin 2003, Kevin G. Di Cicco, faisant affaire sous la raison sociale Air Bud Productions (le « Requéant ») a produit la demande n° 1179024 en vue de l'enregistrement de la marque de commerce AIR BUD en liaison avec :

Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux; jeux, nommément jeu de table, jouets, nommément jouets en peluche et jouets souples qui « couinent »; articles de sport, nommément balles de baseball, de basketball, de football, de soccer et de volleyball, ainsi que rondelles de hockey et bâtons de hockey; nourriture pour chiens; jeux vidéo préenregistrés sur DVD; articles en papier, nommément livres pour enfants, illustrés, manuels pratiques (les « Marchandises »); services de divertissement, nommément production de films cinématographiques et d'émissions de télévision (les « Services »).

[2] La demande, qui est basée sur l'emploi de la marque au Canada depuis le 29 février 1992, a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* aux fins d'opposition le 12 mai 2004.

[3] Le 12 octobre 2004, Anheuser-Busch Incorporated (l'« Opposante ») a produit une déclaration d'opposition que le registraire a fait parvenir au Requéant le 26 octobre 2004. Le Requéant a nié tous les motifs d'opposition dans une contre-déclaration produite le 15 novembre 2004.

[4] L'Opposante a déposé en preuve les affidavits de John Hanichak et de Meghan Dillon, et le Requéant, l'affidavit de Kevin Di Cicco. Le 2 août 2005, le registraire a rendu une ordonnance autorisant le contre-interrogatoire de John Hanichak et de Meghan Dillon.

L'Opposante a obtenu la permission de remplacer l'affidavit de John Hanichak par celui de Nick Gatehouse. Seul M. Gatehouse a été contre-interrogé. Le registraire a également autorisé le contre-interrogatoire de M. Di Cicco, mais l'Opposante ne s'est pas prévalu de cette possibilité. La transcription du contre-interrogatoire de M. Gatehouse ainsi que les réponses aux engagements font partie du dossier.

[5] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Il n'y a pas eu d'audience.

II Les motifs d'opposition

[6] Les motifs d'opposition invoqués sont les suivants :

1. la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), car le Requéran ne pouvait pas être convaincu qu'il avait droit d'employer la Marque vu la notoriété de la famille des marques de commerce BUD de l'Opposante – notamment les marques énumérées ci-dessous – et de l'usage et de la promotion étendus dont elles font l'objet;

2. la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*b*) de la Loi car le Requéran n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services à compter de la date revendiquée dans la demande;

3. la Marque n'est pas enregistrable selon les alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi car elle crée de la confusion avec les marques déposées de l'Opposante qui sont énumérées ci-dessous et qui ont trait à de la bière ou à une vaste gamme de produits dérivés et de services connexes, notamment des vêtements, des coiffures, des glacières, des sacs, des récipients à boire, des sièges pliants, des parapluies, des épinglettes, des affiches, des décapsuleurs, des chaînes à clés et des serviettes :

BUD	LMC157723
BUD	LMC174608
THIS BUD'S FOR YOU	LMC261007
Y'A RIEN QU'UNE BUD	LMC312132
BUD LIGHT	LMC377887
BUD LIGHT et DESSIN	LMC435223
BUD LIGHT et DESSIN	LMC434585
BUD LIGHT	LMC434860
BUD	LMC429251
THIS BUD'S FOR YOU	LMC435446
BUD et DESSIN	LMC494209
BUD MAN	LMC433303
MAKE IT A BUD LIGHT	LMC523120
BUD LIGHT et DESSIN	LMC551072

4. le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque selon les alinéas 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi parce que celle-ci crée de la confusion avec la marque de commerce BUD de l'Opposante et sa famille de marques BUD connexes qui ont été antérieurement employées au Canada par l'Opposante en liaison avec de la bière ou une vaste gamme de produits dérivés et de services connexes, notamment des vêtements, des coiffures, des glacières, des sacs, des récipients à boire, des sièges pliants, des parapluies, des épinglettes, des affiches, des décapsuleurs, des chaînes à clés et des serviettes;

5. la Marque du Requérant n'est pas distinctive au sens de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la Loi parce qu'elle ne distingue pas les Marchandises et les Services du Requérant de ceux de l'Opposante et qu'elle n'est pas adaptée à le faire, en raison de l'enregistrement de l'Opposante et de l'usage étendu de sa famille de marques de commerce BUD dont il est fait mention ci-dessus.

III Le fardeau de preuve dans la procédure d'opposition à une marque de commerce

[7] C'est au Requérant qu'incombe la fardeau ultime de prouver que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Il incombe cependant d'abord à l'Opposante de produire une preuve admissible qui permette raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau, le Requérant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition invoqués ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, p. 329 et 330, *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293, et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, 2005 CF 722].

IV Les dates pertinentes

[8] Les dates pertinentes pour l'analyse des motifs d'opposition sont les suivantes :

- l'enregistrabilité de la Marque et l'alinéa 12(1)d) de la Loi : la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, p. 424 (C.A.F.)];

- le caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d’opposition est généralement reconnue comme étant la date pertinente (en l’occurrence le 12 octobre 2004) [voir *Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.), et *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)];
- le droit à l’enregistrement de la Marque lorsque la demande est basée sur l’emploi de celle-ci : la date de premier emploi (en l’occurrence le 29 février 1992) [voir le paragraphe 16(1) de la Loi];
- le respect des exigences des alinéas 30*b*) et *i*) de la Loi : la date de production de la demande (en l’occurrence le 3 juin 2003) [voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293, et *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469].

VI Le respect des exigences prévues à l’alinéa 30*i*)

[9] Le premier motif d’opposition n’est pas valable. L’alinéa 30*i*) exige seulement que le Requéran soit convaincu qu’il a droit d’employer la marque de commerce visée par la demande. Cette déclaration figure dans la demande. Si l’Opposante voulait faire valoir que la déclaration a été faite de mauvaise foi, elle aurait dû l’alléguer et le prouver, ce qu’elle n’a pas fait. Par conséquent, le premier motif d’opposition est rejeté [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol Myer Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152].

VI Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30*b*)

[10] Le fardeau de preuve incombe à l’Opposante lorsque celle-ci allègue le non-respect des dispositions de l’alinéa 30*b*) de la Loi, mais il ne s’agit pas d’un lourd fardeau. En outre, l’Opposante peut s’appuyer sur la preuve produite par le Requéran [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156]. Cette preuve doit cependant faire naître des doutes sérieux quant à la justesse des déclarations formulées par le Requéran dans sa demande. [Voir *Tune Masters c. Mr. P’s Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.), *Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, a*

Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.), et *Williams Telecommunications Corp. c. William Tell Ltd.* (1999), 4 C.P.R. (4th) 107 (C.O.M.C.).]

[11] L'Opposante s'appuie de fait sur la preuve produite par le Requérant au soutien de ce motif d'opposition. M. Di Cicco, le Requérant, est l'exploitant et le propriétaire unique d'Air Bud Productions. Il affirme qu'il est un artiste et qu'il dresse des animaux à des fins de divertissement, notamment des apparitions publiques, des spectacles à la mi-temps lors de compétitions sportives, des émissions de télévision et des films. La preuve pertinente pour savoir si le Requérant employait la Marque au Canada à la date de premier emploi revendiquée dans la demande en liaison avec les Marchandises et les Services est résumée ci-dessous :

- au début de 1990, le Requérant a commencé à montrer à son golden retriever appelé « Buddy » à lancer un ballon de basketball de taille régulière dans un anneau réglementaire de dix pieds. Le chien a finalement réussi à le faire après six mois d'entraînement;
- le jour de Noël 1991, le Requérant et son golden retriever ont donné un spectacle à la mi-temps d'un match de basketball de la NBA. Ils ont été présentés sous le nom d'« Air Bud ». Le Requérant a tellement aimé ce nom qu'il a commencé à appeler ainsi leurs apparitions;
- M. Di Cicco affirme clairement au paragraphe 6 de son affidavit que Buddy et lui ont donné pour la première fois un spectacle sous le nom d'« Air Bud » le 29 février 1992, à la mi-temps d'un match de basketball de la NBA entre les Hornets de Charlotte et les Pacers de l'Indiana;
- il dit que le match était diffusé au réseau NBC et au Canada;
- il a produit un document de neuf pages énumérant les apparitions à différentes émissions de télévision, dans des reportages diffusés dans les bulletins de nouvelles, lors de manifestations sportives et dans des films, dont presque la totalité ont eu lieu ou ont été diffusés aux États-Unis et quelques-uns seulement à l'étranger. La première mention d'une apparition au Canada a trait à la sortie du film « Air Bud, the motion picture » le 1^{er} août 1997;

- il affirme que c'est après le spectacle présenté lors du match opposant les Hornets de Charlotte et les Pacers de l'Indiana, le 29 février 1992, qu'il a été présenté à un agent de licence qui lui a offert un contrat visant à autoriser ses clients qui le souhaitent à employer la Marque en liaison avec les Marchandises. On ne sait pas à quelle date exactement le contrat de licence a été conclu et quand chacune des marchandises a été vendue au Canada en liaison avec la Marque; on ne connaît pas non plus l'identité du titulaire de licence;
- le jeu de société qui a été produit porte la mention « © 2002 »;
- le contrat concernant le premier film a été conclu en février 1996; le tournage a eu lieu à la fin d'octobre 1996 (voir la pièce 5) et le film a pris l'affiche en août 1997;
- M. Di Cicco a produit des tee-shirts et de la nourriture pour chiens sans préciser à quel moment ils ont fait leur entrée sur le marché canadien.

[12] M^{me} Dillon était une étudiante en droit au service de la firme de l'agent du Requérant. Le 6 juin 2005, on lui a demandé d'effectuer une recherche en ligne de documents mentionnant la date de sortie originale au Canada d'un film intitulé « Air Bud ». Elle a utilisé le moteur de recherche Google et a limité sa recherche aux pages Web du Canada. Le contenu de ces pages Web constitue une preuve par ouï-dire irrecevable. Quoiqu'il en soit, ces pages confirmaient l'affidavit de M. Di Cicco selon lequel le film a pris l'affiche au Canada le 1^{er} août 1997. Fait intéressant, M^{me} Dillon affirme qu'elle n'a trouvé aucune mention de la vente de produits en liaison avec la Marque autres que des DVD et des vidéos sur les différents sites Web qu'elle a retracés.

[13] Compte tenu de cette preuve, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial : elle a démontré que la Marque n'a pas été employée au Canada en liaison avec les Marchandises et les Services depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande. La justesse de la date de premier emploi de la Marque au Canada qui est revendiquée soulève de sérieux doutes. L'allégation de M. Di Cicco selon laquelle le match de basketball de la NBA diffusé sur le réseau NBC le 29 février 1992 était télévisé au Canada constitue une preuve par ouï-dire irrecevable. De toute façon, il ne s'agirait pas de la production d'une émission de télévision car la preuve n'indique pas que le Requérant a

produit le spectacle. Même si le match de basketball a été diffusé au Canada, aucune preuve n'établit que le spectacle de la mi-temps a été télévisé au Canada et que la Marque a été mentionnée pendant la diffusion. Pour ce qui est des Marchandises, dans le meilleur des cas pour le Requérant, un contrat de licence aurait été conclu après le 29 février 1992, soit après la date de premier emploi revendiquée, et toute vente des Marchandises qui pourraient profiter au Requérant en vertu de l'article 50 de la Loi serait donc survenue après la date de premier emploi revendiquée. Enfin, le premier film a pris l'affiche en 1997. Si des films ont été produits au Canada en liaison avec la Marque, cela est survenu après la date de premier emploi revendiquée.

[14] Il incombait ensuite au Requérant de faire la preuve de l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec chacune des Marchandises et chacun des Services à la date de premier emploi revendiquée. Or, la preuve du Requérant n'était pas la date de premier emploi qu'il revendique.

[15] Pour tous ces motifs, j'accueille le deuxième motif d'opposition.

VII L'enregistrabilité de la marque

[16] Les trois derniers motifs d'opposition soulèvent la question de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante. La différence entre les dates pertinentes n'a aucune incidence sur mon appréciation de cette question. Je traiterai d'abord de la question de l'enregistrabilité de la Marque.

[17] À mon avis, les arguments les plus solides invoqués par l'Opposante ont trait aux marques de commerce déposées suivantes :

- BUD, certificat d'enregistrement LMC157723, en liaison avec de la bière;
- BUD, certificat d'enregistrement LMC429251, en liaison avec des casquettes, chapeaux, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises et shorts; vêtements, nommément chaussettes; vêtements pour hommes et femmes,

notamment shorts, vestes, manteaux, chandails, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, coiffures, notamment chapeaux, casquettes, visières, sacs, notamment sacs à main, sacs sport, sacs refroidisseurs, sacs à bandoulière, fourre-tout, housses de bâtons de golf, vaisseaux à boire, notamment verres en plastique, parapluies, chaises et sièges pliants;

- BUD LIGHT, certificat d'enregistrement LMC377887, en liaison avec de la bière;
- BUD LIGHT, certificat d'enregistrement LMC434860, en liaison avec des vêtements, notamment casquettes, chapeaux, visières, tee-shirts, shorts, vestes, gilets, ceintures, chaussettes, pulls d'entraînement, bretelles, foulards, vestes coupe-vent, chandails, tabliers et tenues d'échauffement; vêtements pour hommes et femmes, notamment vestes, chemises, mitaines, sacs, notamment sacs à main, sacs sport, sacs refroidisseurs, sacs à bandoulière, fourre-tout, cadeaux et nouveautés, notamment vaisseaux à boire, notamment tasses en plastique, décapsuleurs, insignes ornementaux, parapluies, chaînes à clés.

[18] Des imprimés d'une base de données non identifiée qui donnent des détails concernant ces enregistrements ont été produits. Exerçant mon pouvoir discrétionnaire dans ces circonstances, j'ai vérifié le registre et je suis convaincu que ces enregistrements sont en règle et appartiennent à l'Opposante. Celle-ci s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial. En conséquence, le Requérant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposante.

[19] Le test permettant de trancher la question de la probabilité de confusion est prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, et je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Pour une analyse de ces critères,

voir l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321.

[20] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante reconnaît que la Marque et la marque de commerce BUD possèdent un caractère distinctif inhérent. Ce caractère peut cependant être accru par l'usage et la révélation de la marque au Canada.

[21] M. Gatehouse est le directeur d'Anheuser-Busch International (« ABI ») pour le Canada depuis mai 2004. Il travaille pour ABI depuis avril 1994. ABI et l'Opposante sont des filiales en propriété exclusive d'Anheuser-Busch Companies, Inc. (« ABC »). Dans son affidavit, M. Gatehouse désigne collectivement ABI, ABC et l'Opposante par « Anheuser-Busch ».

[22] M. Gatehouse révèle certains faits historiques concernant l'adoption et l'emploi de la marque de commerce BUDWEISER. Le Requérent, par l'entremise de son agent de marques de commerce, a admis, pendant le contre-interrogatoire de M. Gatehouse, que la marque de commerce BUDWEISER est une marque de bière célèbre. Aucune admission semblable n'a toutefois été faite relativement à la marque de commerce BUD de l'Opposante, laquelle est couramment employée pour désigner la marque de bière BUDWEISER. La marque de commerce BUD a été employée pour la première fois aux États-Unis en 1939 et au Canada en 1960. Depuis 1982, la marque de bière BUDWEISER est brassée au Canada par la Compagnie de brassage Labatt Limitée (« Labatt ») en vertu d'une licence concédée par Anheuser-Busch. La bière portant la marque de commerce BUD LIGHT est brassée au Canada par Labatt depuis au moins 1990, également en vertu d'une licence accordée par Anheuser-Busch.

[23] Je remarque que, bien que l'étiquette figurant sur la partie principale de la bouteille que l'on voit sur la deuxième photo de la pièce D jointe à l'affidavit de M. Gatehouse porte la marque de commerce BUDWEISER, c'est la marque de commerce BUD qui apparaît sur l'étiquette apposée sur le goulot de la bouteille. La plus grande partie du matériel de publicité et de commandite qui a été produit contient les marques BUDWEISER et BUD LIGHT. Sauf pour ce qui est de la commandite d'une course automobile et d'une course de petits bateaux à

moteur, la marque de commerce BUD n'est jamais employée seule, mais toujours avec la marque BUDWEISER. En fait, M. Gatehouse a admis, au cours de son contre-interrogatoire, que la marque de commerce BUD n'est pas employée seule sur les emballages ou sur les bouteilles de bière. Elle est toujours accompagnée de la marque BUDWEISER. Or, rien n'empêche que deux marques de commerce soient employées ensemble.

[24] M. Gatehouse affirme que les marques de bière BUDWEISER/BUD et BUD LIGHT sont vendues dans des restaurants, dans d'autres débits de boissons et dans des magasins qui vendent de la bière au Canada. Il a produit des photos d'emballages portant les marques de commerce BUDWEISER/BUD et BUD LIGHT.

[25] Il produit les chiffres des ventes (nombres de barils) de bière au Canada depuis 1992 en liaison avec les marques de commerce BUDWEISER/BUD. Ces chiffres indiquent que les ventes de bière ont totalisé 3 430 000 000 \$ pendant la période allant de 1996 à 2004. En ce qui concerne les ventes de bière au Canada en liaison avec la marque de commerce BUD LIGHT, elles ont dépassé 250 millions de dollars pour la période entre 1995 et 2004. De 2002 à 2004, plus de 25 millions de dollars canadiens ont été consacrés annuellement à la publicité de la marque de bière BUDWEISER/BUD et plus de 10 millions de dollars à la publicité de la marque BUD LIGHT.

[26] M. Gatehouse a produit une vidéo montrant plus de 30 messages publicitaires des produits portant ces marques qui ont été diffusés à la télévision canadienne, notamment au réseau Global, entre 1993 et 1996. Nous ne disposons cependant d'aucun détail concernant ces diffusions. M. Gatehouse a aussi produit un CD-ROM contenant différents messages publicitaires concernant la bière portant ces marques de commerce qui ont été diffusés à la télévision au Canada, notamment au réseau Global, entre 1999 et avril 2005. Dans ce cas également, nous ne disposons d'aucun détail au sujet de la quantité de ces messages. Par conséquent, je dois accorder peu de poids à cette partie de la preuve de l'Opposante.

[27] M. Gatehouse a produit une liste de toutes les commandites sportives d'Anheuser-Busch au Canada, notamment la Ligue canadienne de football, la Ligne nationale de hockey, la

National Basketball Association, la Major League Baseball, y compris les Blue Jays de Toronto, les Jeux olympiques, des compétitions de ski comme le Budweiser Challenge, ainsi que le Professional Bull Riders. Il a aussi produit des exemples de matériel promotionnel concernant ces manifestations sportives.

[28] M. Gatehouse affirme que la bière portant les marques BUDWEISER/BUD et BUD LIGHT fait l'objet de beaucoup de publicité au Canada, notamment dans les médias écrits et à la télévision. Les dépenses totales de publicité de ces marques de bière au Canada pour la période allant de 1996 à 2004 sont beaucoup plus élevées que 250 millions de dollars.

[29] Depuis 2005, la marque de bière BUD LIGHT est la bière officielle du Rogers Centre de Toronto (Ontario). Des exemples de matériel relatifs à cette commandite ont été produits. Anheuser-Busch commandite également la Professional Golf Association, dont certaines activités se déroulent au Canada. M. Gatehouse a produit des exemples de matériel promotionnel liés à ces activités. L'entreprise commandite également d'autres activités sportives, notamment des courses automobiles comme les courses de la série Indy qui se tiennent à Toronto et à Vancouver, les courses NASCAR qui se déroulent dans les Maritimes et le Grand Prix du Canada qui se tient à Montréal (Québec).

[30] M. Gatehouse affirme que la marque de bière BUDWEISER/BUD commandite des sports d'équipe universitaires au Canada depuis au moins 1996, et il a produit des exemples de publicités imprimées. Anheuser-Busch commandite également le Stampede de Calgary depuis 1993, ainsi que des manifestations musicales au Canada dans le cadre desquelles les marques de commerce de l'Opposante figurent bien en vue, notamment le Merritt Mountain Music Festival en Colombie-Britannique et des concerts au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nouveau-Brunswick. M. Gatehouse a aussi produit des exemples de matériel concernant ces activités de commandite.

[31] M. Gatehouse allègue qu'Anheuser-Busch a conclu des contrats de licence autorisant l'emploi des marques de commerce BUDWEISER/BUD et BUD LIGHT en liaison avec ce qu'on a appelé des produits dérivés, par exemple des vêtements, des récipients à boire, des

articles de sport et des articles de mode. Il affirme que ces contrats de licence obligent les titulaires de licence à se conformer rigoureusement à toutes les exigences, procédures et directives d'Anheuser-Busch relativement à l'emploi de ces marques de commerce. L'entreprise contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité de ces produits. M. Gatehouse a produit divers catalogues montrant une grande variété de produits dérivés portant la marque de commerce BUD, notamment des vêtements, des sacs, des sacs à dos, des lecteurs de cassettes, des calendriers, des autocollants, des chaînes à clés, des boucles de ceinture, des récipients à boire, des montres, des portefeuilles, des bâtons et des balles de golf, des jeux comme des jeux de dames et des jeux de fléchettes, des parapluies, des serviettes et des glacières. Ces catalogues sont distribués au Canada depuis au moins 1991.

[32] M. Gatehouse a aussi mentionné que l'Opposante exploite depuis 1997 un site Web à l'adresse www.budshop.com. Il a produit des imprimés du site afin de montrer les divers produits, semblables à ceux énumérés ci-dessus, qui peuvent être commandés sur le site. On ne sait pas combien de Canadiens ont visité ce site Web et commandé des produits.

[33] De plus, un numéro de téléphone sans frais est à la disposition des consommateurs canadiens qui veulent commander directement des produits dérivés portant les marques de commerce BUDWEISER/BUD et BUD LIGHT de l'Opposante.

[34] M. Gatehouse produit les chiffres des ventes annuelles à des entreprises canadiennes des produits dérivés portant les marques BUDWEISER/BUD et BUD LIGHT de l'Opposante pour la période allant de 1997 à 2004. Ces ventes totalisent plus de 1,8 million de dollars américains. Les ventes directes de produits dérivés à des Canadiens ont dépassé trois millions de dollars pour la période de 2001 à 2004 inclusivement. Au cours de son contre-interrogatoire et dans la réponse aux engagements, il a affirmé que ces produits étaient en vente au Canada dans les magasins Wal-Mart, la Baie, Kresge's, Zellers, Sears et Seaway.

[35] Je traiterai plus loin de la question de savoir si ce matériel est suffisant pour conclure que les marques de commerce BUD et BUD LIGHT de l'Opposante sont célèbres. Pour le

moment, je peux affirmer que ces marques sont plus connues que la Marque au Canada. Le première critère est donc favorable à l'Opposante.

[36] L'Opposante a fait la preuve que ses marques de commerce BUD et BUD LIGHT sont employées au Canada en liaison avec de la bière depuis au moins 1996 (voir les chiffres des ventes aux paragraphes 10 et 11 de l'affidavit de M. Gatehouse) et en liaison avec des produits dérivés depuis 1997. Comme je l'ai indiqué au regard du motif d'opposition précédent, aucune preuve de l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises ou les Services n'a été produite. Ce facteur joue, lui aussi, en faveur de l'Opposante.

[37] En ce qui concerne la nature des marchandises et des services des parties et leurs voies de commercialisation, le Requéant a beaucoup insisté sur ces critères pour conclure qu'il n'existait aucune probabilité de confusion. Il fait valoir qu'il produit des films mettant en vedette un chien appelé « Buddy ». Il affirme que les Services s'adressent aux enfants de moins de 12 ans. Dans son plaidoyer écrit, il allègue que Buddy, un chien, a fait des apparitions au Canada dans des lieux où les Marchandises ont fait l'objet de promotion, par exemple dans des écoles élémentaires, et a présenté Air Bud dans le cadre d'activités de levée de fonds. Ces allégations n'étant pas corroborées par l'affidavit de M. Di Cicco, je dois les rejeter.

[38] Je dois comparer les Marchandises et les Services décrits dans la demande avec les marchandises et les services énumérés dans les enregistrements sur lesquels s'appuie l'Opposante. Il est évident qu'il n'existe aucune corrélation entre la bière et les Marchandises et les Services. Par contre, il y a un certain chevauchement entre les Marchandises et les marchandises visées par les certificats d'enregistrement LMC429251 (BUD) et LMC434860 (BUD LIGHT), par exemple les chapeaux, les pulls d'entraînement et les chemises. Il n'y a aucune restriction en ce qui concerne la clientèle cible des marchandises et des services des parties. Les enregistrements susmentionnés n'incluent aucun service. Ce facteur est favorable à l'Opposante seulement en ce qui concerne les vêtements énumérés dans la demande.

[39] Pour ce qui est des voies de commercialisation des parties, le Requéranr prétend dans son plaidoyer écrit que les lois canadiennes interdisent à l'Opposante de commercialiser sa bière ou de faire une campagne de marketing direct dans les médias qui cible les personnes n'ayant pas l'âge légal pour boire. Il a aussi insisté sur ce point lors du contre-interrogatoire de M. Gatehouse. Les voies de commercialisation seraient donc complètement différentes puisque les Marchandises et les Services du Requéranr s'adressent à des personnes de moins de 12 ans. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, il n'y a aucune restriction de cette nature dans la description des Marchandises et des Services du Requéranr. Par conséquent, même si les Marchandises du Requéranr s'adressent à des enfants de moins de 12 ans, des adultes peuvent aussi les acheter.

[40] L'Opposante fait valoir qu'elle commandite des manifestations sportives. Il n'y a aucun chevauchement, à mon avis, entre les Services et des commandites de ce genre. Il est possible que le chien Buddy ait fait des spectacles à la mi-temps de rencontres sportives comme des matchs de basketball de la National Basketball Association, une ligue commanditée par l'Opposante, mais les Services décrits dans la demande n'incluent pas des services de divertissement de ce genre. Vu les nombreuses manifestations sportives commanditées par l'Opposante, un consommateur canadien pourrait penser que celle-ci est la source d'approvisionnement ou, à tout le moins, qu'elle a autorisé l'emploi de la Marque en liaison avec des articles de sport, nommément des balles de baseball, de basketball, de football, de soccer et de volleyball, ainsi que des rondelles de hockey et des bâtons de hockey. Je conclus que le quatrième critère joue en faveur de l'Opposante seulement en ce qui concerne les vêtements et les articles de sport.

[41] Le degré de ressemblance est le facteur le plus important lorsqu'on évalue la probabilité de confusion entre deux marques de commerce. Le juge Cattnach a défini la question dans les termes suivants dans *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, au paragraphe 28 :

À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans

la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire.

[42] De plus, le premier élément d'une marque de commerce a souvent été décrit comme la partie la plus importante d'une marque de commerce [voir *Pernod Ricard c. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359].

[43] La première partie de la Marque diffère des marques déposées BUD et BUD LIGHT de l'Opposante. L'idée suggérée par la Marque est différente de celle suggérée par les marques de commerce déposées de l'Opposante lorsqu'on la considère dans son ensemble. Comme M. Gatehouse l'a mentionné, la marque de commerce BUD est une contraction du mot Budweiser pour ceux qui connaissent la bière de l'Opposante vendue sous cette marque de commerce. Par ailleurs, il semble que le mot Bud employé dans la Marque soit une contraction du nom d'un chien, « Buddy ». Je ne vois aucune similitude dans les idées suggérées par les marques de commerce respectives des parties.

[44] Par contre, il existe une similitude dans la présentation et le son en raison de la présence du mot BUD dans toutes les marques de commerce en cause.

[45] L'Opposante invoque d'autres circonstances. Elle prétend notamment que ses marques de commerce BUD et BUD LIGHT sont célèbres et qu'elles devraient donc bénéficier d'une plus grande protection. L'étendue de la protection accordée à des marques de commerce célèbres a été examinée dans *Mattel, Inc.*, précité. Après avoir passé la jurisprudence pertinente en revue, le juge Binnie a dit ce qui suit :

E. Application des facteurs énumérés au par. 6(5) aux faits de l'espèce

74 Il découle de l'analyse précédente que, même si la renommée de la marque BARBIE est une « circonstance de l'espèce » importante, l'étendue de sa protection est tributaire de toutes les circonstances, y compris les facteurs énumérés au par. 6(5). La Commission a conclu que la marque de commerce BARBIE est effectivement célèbre, mais que sa renommée au Canada est « en liaison avec des poupées et des accessoires de poupées », et non avec les autres articles énumérés dans les enregistrements de l'appelante, notamment le café, la pizza et les autres produits alimentaires. Plus particulièrement, sa renommée n'est pas susceptible de créer de la confusion avec la marque dont l'enregistrement est demandé par

l'intimée pour symboliser « des services de restaurant, des services de mets à emporter, des services de traiteur et de banquet ». Il est important de se rappeler, comme le dit l'appelante, que ce qui est en cause, ce n'est pas l'étendue des activités actuelles de l'intimée, mais l'étendue de la protection qu'elle cherche à obtenir en demandant l'enregistrement de sa marque de commerce.

[46] Même si je conclus que les marques de commerce BUD et BUD LIGHT sont célèbres au Canada, ce ne serait qu'en liaison avec la bière et non avec tous les produits dérivés énumérés dans les enregistrements LMC429251 et LMC434860. Compte tenu du fait que BUD et BUD LIGHT sont des marques de commerce bien connues au Canada, conjugué au fait que l'Opposante commandite diverses manifestations sportives, il est raisonnable de conclure qu'un consommateur de bière canadien d'âge adulte pourrait penser que l'Opposante est la source originale d'approvisionnement ou, à tout le moins, qu'elle a autorisé la vente de balles de baseball, de basketball, de football, de soccer et de volleyball ainsi que de rondelles de hockey et de bâtons de hockey portant la Marque. Je ne suis pas disposé cependant à aller plus loin, comme l'Opposante le propose, et à tirer la même conclusion relativement au jeu de table, aux jouets comme des jouets en peluche et des jouets souples qui « couinent », à la nourriture pour chiens, aux articles en papier, aux jeux vidéo préenregistrés sur DVD et, enfin, aux Services.

[47] À la suite de cette analyse des circonstances pertinentes, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il existe une probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées BUD et BUD LIGHT de l'Opposante en ce qui concerne les vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux, et les articles de sport, nommément balles de baseball, de basketball, de football, de soccer et de volley-ball, rondelles de hockey et bâtons de hockey. Il n'y a cependant aucune probabilité de confusion pour ce qui est des autres marchandises et des Services.

[48] Je fonde ma conclusion sur le fait que les marchandises sont les mêmes dans la mesure où les vêtements sont concernés; il y a une similitude des marques en cause dans la présentation et dans le son, et les marques de commerce BUD et BUD LIGHT de l'Opposante sont à tout le moins très bien connues. Enfin, l'Opposante commandite tellement de manifestations sportives que le consommateur canadien moyen ferait un lien entre les articles de sport inclus

dans les Marchandises et les marques de commerce bien connues de l'Opposante. Par conséquent, le troisième motif d'opposition est accueilli en partie.

VI Le droit à l'enregistrement et le caractère distinctif

[49] La différence dans les dates pertinentes quand on compare ces motifs d'opposition avec l'enregistrabilité n'aurait pas une incidence favorable au Requérant. Je pourrais ajouter que, étant donné que celui-ci n'a pas fait la preuve de son emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises et les Services au Canada à la date de premier emploi revendiquée, le motif d'opposition concernant le droit à l'enregistrement doit être analysé à la date de production de la demande [voir *American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 6 C.P.R. (2d) 278 (C.O.M.C.); *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc. c. Dollar Plus Bargain Centre Ltd.* (1998), 86 C.P.R. (3d) (C.O.M.C.)]. L'Opposante avait le fardeau initial de faire la preuve de l'emploi antérieur ou de la révélation antérieure de ses marques de commerce BUD et BUD LIGHT au Canada et de démontrer que ces marques de commerce n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la présente demande [voir le paragraphe 16(5) de la Loi]. Il ressort clairement du résumé de la preuve de l'Opposante figurant dans la section précédente que celle-ci s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[50] Pour ce qui est du caractère distinctif, l'Opposante devait démontrer que ses marques de commerce BUD et BUD LIGHT étaient devenues suffisamment connues au Canada le 12 octobre 2004 pour enlever tout caractère distinctif à la Marque [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58]. Une fois cette preuve faite, le Requérant a le fardeau ultime de démontrer que la Marque distingue véritablement les Marchandises et les Services des marchandises et des services de l'Opposante partout au Canada, ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)]. Encore une fois, l'Opposante a fait la preuve que ses marques de commerce BUD et BUD LIGHT étaient employées ou étaient suffisamment connues au Canada le 12 octobre 2004.

[51] La principale question qui se pose au regard de ces deux derniers motifs d'opposition a donc trait à la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce BUD et BUD LIGHT de l'Opposante.

[52] Pour les raisons décrites dans la section précédente, j'accueille ces deux motifs d'opposition en ce qui concerne les vêtements, notamment tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux, et les articles de sport, notamment balles de baseball, de basketball, de football, de soccer et de volleyball, rondelles de hockey et bâtons de hockey. Je les rejette cependant en ce qui concerne les autres marchandises et les Services.

VII Conclusion

[53] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande du Requérant conformément au paragraphe 38(8) de la Loi car j'accueille le deuxième motif d'opposition.

[54] Si ma conclusion était erronée, je repousserais, conformément au paragraphe 38(8) de la Loi et aux principes énoncés dans *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet Werke Heinrich Scherf GmbH*, 10 C.P.R. (3d) 482, et compte tenu de ma conclusion concernant les troisième, quatrième et cinquième motifs d'opposition, la demande d'enregistrement de la Marque présentée par le Requérant en ce qui concerne les vêtements, notamment tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux, et les articles de sport, notamment balles de baseball, de basketball, de football, de soccer et de volleyball, rondelles de hockey et bâtons de hockey, et je rejetterais l'opposition en ce qui concerne le jeu de table, les jouets, notamment jouets en peluche et jouets souples qui « couinent », la nourriture pour chiens, les jeux vidéo préenregistrés sur DVD, les articles en papier, notamment livres pour enfants, illustrés, manuels pratiques, et les services de divertissement, notamment production de films cinématographiques et d'émissions de télévision.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 13 NOVEMBRE 2009.

Jean Carrière
Membre
Commission de l'opposition des marques de commerce

Traduction certifiée conforme