



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

Référence : 2012 COMC 109
Date de la décision : 2012-05-29

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par George V Entertainment à
l'encontre de la demande d'enregistrement
n° 1 357 749 pour la marque de commerce
BUDDAKAN au nom de Costar Partners
LP**

Le dossier

[1] Le 30 juillet 2007, Costar Partners LP (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement n° 1 357 749 pour la marque de commerce BUDDAKAN (la Marque) sur le fondement de l'emploi et l'enregistrement à l'étranger et l'emploi projeté au Canada. La demande porte sur des services de restauration (les Services).

[2] La demande a été publiée aux fins d'opposition dans l'édition du 16 juillet 2008 du *Journal des marques de commerce*. Le 15 décembre 2008, George V Entertainment (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition qui a été transmise par le Registraire à la Requérante le 14 janvier 2009.

[3] Le 13 mars 2009, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie tous les motifs d'opposition.

[4] Comme preuve, l'Opposante a produit des certificats d'authenticité pour l'enregistrement n° LMC662,480 de la marque de commerce BUDDHA-BAR, la

demande n° 1 151 620 pour la marque de commerce BUDDHA-BAR, la demande n° 1 273 448 pour la marque de commerce BUDDHA-BAR HOTEL et la demande n° 1 282 207 pour la marque de commerce BUDDHA-BAR. La Requérante, quant à elle, a produit les affidavits de Stephen Starr et de Russell Paul Latham.

[5] Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit. Une audience était prévue, mais a été annulée quand les deux parties ont indiqué qu'elles ne comptaient pas y participer.

Les motifs d'opposition

[6] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante peuvent être résumés ainsi :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC, 1985, c T-13 (la Loi), car :
 - a) à la date de production de la demande, la Requérante employait déjà la Marque au Canada en liaison avec les Services;
 - b) la marque de commerce dont l'emploi est projeté n'est pas la Marque;
 - c) subsidiairement ou cumulativement, la Requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services;
 - d) la Requérante a faussement déclaré être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada, compte tenu des motifs invoqués dans la présente opposition, notamment sa connaissance des droits de l'Opposante allégués aux présentes et l'illégalité d'un tel emploi, si emploi il y a eu.
 - e) la Requérante a faussement déclaré être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada, compte tenu de sa connaissance des droits de l'Opposante et de l'illégalité d'un tel emploi, car cet emploi diminuerait la valeur de l'achalandage attachée aux marques de commerce de l'Opposante, ce qui contrevient à l'article 22 de la Loi.
 - f) la Requérante a faussement déclaré être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada, compte tenu de sa connaissance des droits de l'Opposante et de l'illégalité d'un tel emploi, car cet emploi appellerait l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux de l'Opposante, ce qui contrevient à l'alinéa 7b) de la Loi.
2. Selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée BUDDHA-BAR, certificat d'authenticité n° LMC662,480 pour des services de restauration entre autres.

3. La Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16 de la Loi, car :
 - a) à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce BUDDHA-BAR de l'Opposante qui avait antérieurement été employée ou révélée au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs désignés en titre en liaison avec des disques compacts, nommément séries de compilations de musique du monde, lounge et électro; des services en liaison avec le divertissement, nommément concerts de musique en direct, production et édition de 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, ce qui contrevient à l'alinéa 16(3)a) de la Loi;
 - b) à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les demandes d'enregistrement de marque de commerce de l'Opposante :
 - i) n° 1 273 448 pour la marque de commerce BUDDHA-BAR HOTEL en liaison avec des services hôteliers, de bar et de restaurant;
 - ii) n° 1 151 620 pour la marque de commerce BUDDHA-BAR en liaison avec des disques compacts, nommément séries de compilations de musique du monde, lounge et électro; des services en liaison avec le divertissement, nommément concerts de musique en direct, production et édition musicale, nommément enregistrement et production audio et production de disques, services 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;
 - iii) n° 1 282 207 pour la marque de commerce BUDDHA-BAR en liaison avec des services hôteliers, de bar et de restaurant;qui ont toutes été produites antérieurement au Canada, ce qui contrevient aux dispositions de l'alinéa 16(3)b) de la Loi;
 - c) pour les motifs mentionnés antérieurement, la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi; la Marque n'est pas une marque projetée, mais plutôt une marque employée, et la Marque n'est pas enregistrable ou ne peut constituer une marque de commerce, ce qui est contraire à la disposition introductive du paragraphe 16(3) de la Loi.
4. Selon l'alinéa 38(2)d), la marque de commerce de la Requérante n'est pas distinctive des Services de la Requérante et ne peut l'être, puisque la Marque ne distingue pas les services en liaison avec lesquels la Requérante projette d'employer la Marque des marchandises et des services d'autres entreprises, y compris ceux de l'Opposante.

Le fardeau de la preuve dans une procédure d'opposition

[7] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement satisfait aux exigences de la Loi, mais il incombe d'abord à l'Opposante de présenter une preuve suffisante permettant raisonnablement de conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent. Lorsque l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition en question ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) et *Wrangler Apparel Corporation c Timberland Company*, [2005] CF 722].

Motifs d'opposition sommairement rejetés

[8] L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de ses motifs d'opposition 1, 3a) et 4 décrits ci-dessus. Ces motifs d'opposition sont donc rejetés pour défaut de l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial.

[9] L'article 16 de la Loi définit le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement et son paragraphe introductif ne définit pas en soi un motif d'opposition permettant de soulever des questions de non-conformité et de non-enregistrabilité. Ces motifs d'opposition sont expressément prévus par d'autres articles de la Loi. Le motif d'opposition 3c) décrit ci-dessus ne constitue donc pas un motif d'opposition valable. Il est rejeté.

Droit à l'enregistrement aux termes de l'alinéa 16(3)b) de la Loi

[10] Pour s'acquitter de son fardeau initial relativement à ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que les demandes invoquées ont été produites avant la date de production de la présente demande et que ces demandes étaient toujours pendantes à la date d'annonce de la demande (16 juillet 2008) [voir paragraphe 16(4) de la Loi].

[11] J'ai vérifié dans le registre et les demandes n° 1 273 448, n° 1 151 620 et n° 1 282 207 étaient toutes pendantes à la date de l'annonce. Par conséquent, l'Opposante

s'est acquittée de son fardeau initial. Il appartient donc à la Requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l'emploi de la Marque en liaison avec les Services n'est pas susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce susmentionnées de l'Opposante. Je considère que l'Opposante a plus de chance d'avoir du succès avec la demande n° 1 282 207 pour la marque de commerce BUDDHA-BAR en liaison avec des services hôteliers, de bar et de restaurant. Si l'Opposante n'obtient pas gain de cause relativement à cette demande, elle n'aura pas plus de succès avec les deux autres.

[12] Le test à appliquer pour trancher cette question de la probabilité de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi. Je dois prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; enfin le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[13] Ces critères ne sont pas exhaustifs, et tous n'auront pas nécessairement le même poids. Dans un arrêt récent, *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada écrivait sans ambiguïté que le facteur le plus important parmi ceux énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

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

[14] La Marque a un caractère distinctif inhérent, car il s'agit d'un mot inventé. La marque de commerce BUDDHA-BAR est moins distinctive. Le premier élément, le mot « Buddha », est défini dans *The Canadian Oxford Dictionary* comme : [TRADUCTION] « un titre donné à des professeurs successifs de bouddhisme (passés et futurs), même si le mot désigne habituellement le fondateur du bouddhisme, Siddhārtha Gautama (vers 563 - 480 av. J.-C.) ». Ce mot n'a pas de signification suggestive lorsqu'il est employé en

liaison avec les services visés par la demande. Cependant, l'ajout du mot « bar » suggère le type de services offerts ou qui seront offerts en liaison avec cette marque.

[15] La date pertinente est la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3) de la Loi]. Il n'y a aucune preuve de l'emploi ou de la promotion des marques de commerce des parties au Canada avant la date pertinente. Par conséquent, aucune des marques n'était connue à cette date.

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

[16] Ce facteur n'est à l'avantage d'aucune partie puisqu'il n'y a aucune preuve de l'emploi de leurs marques de commerce respectives avant la date pertinente. M. Starr, le président-directeur général de l'Opposante, affirme dans son affidavit que la Marque n'a pas encore été employée au Canada en liaison avec les Services. Il allègue son emploi aux États-Unis, mais cette affirmation n'est pas pertinente pour l'analyse de ce facteur.

Le genre de services et leurs voies de commercialisation

[17] Les Services sont identiques à ceux dont il est question dans la demande n° 1 282 207 de l'Opposante. En l'absence d'éléments de preuve sur les voies de commercialisation respectives des parties, je dois supposer qu'elles seront semblables, puisque les services offerts par les parties, ou qui seront offerts par celles-ci aux consommateurs canadiens, sont ou seront semblables, voire identiques. Ces facteurs sont favorables à l'Opposante.

Degré de ressemblance

[18] La première partie des marques de commerce des parties sont identiques sur le plan phonétique. Cependant, comme mentionné précédemment, « Buddha » est un mot commun en anglais et n'a donc pas un caractère inhérent très distinctif.

[19] M. Starr a expliqué l'origine de la Marque. Il affirme avoir été inspiré par le titre d'un album enregistré par le groupe rock Cheap Trick intitulé « Cheap Trick at Budokan ». M. Starr a ajouté que « Budokan » est le nom d'un stade situé à Tokyo, au

Japon. Cependant, je doute que le consommateur canadien moyen associe la Marque à ce stade. Il est plus probable que le consommateur canadien moyen considère la Marque comme un mot inventé. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble, les marques diffèrent par leur aspect visuel et les idées qu'elles suggèrent.

[20] Ce facteur favorise la Requérante.

Autres circonstances de l'espèce

[21] M. Latham était un avocat pour le cabinet mandataire de la Requérante lorsqu'il a souscrit son affidavit. Le 24 juin 2012, il a cherché dans le registre canadien des marques de commerce des demandes pendantes ou des enregistrements pour des marques de commerce composées du mot « BUDDHA » ou comprenant celui-ci ou un terme semblable visuellement ou phonétiquement employé en liaison avec des marchandises et des services liés aux aliments et aux boissons. Il a produit le résultat de sa recherche dans la pièce A jointe à son affidavit.

[22] La preuve relative à l'état du registre n'est pertinente que si l'on peut en tirer des conclusions sur l'état du marché [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432; *Del Monte Corporation c Welch Foods Inc* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst)]. On ne peut tirer de conclusions quant à l'état du marché à partir de la preuve de l'état du registre que lorsqu'un nombre important d'enregistrements pertinents a été repéré [voir *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. Les résultats de la recherche révèlent uniquement sept noms pertinents, puisque j'ai dû éliminer les demandes produites après la date pertinente. Ce nombre n'est pas suffisant pour tirer des conclusions sur l'état du marché.

Conclusion

[23] Comme le facteur le plus important est le degré de ressemblance, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'à la date à laquelle elle a produit sa demande, la Marque ne risquait pas de créer de la confusion avec la marque de commerce BUDDHA-BAR de l'Opposante

lorsque la Marque est employée en liaison avec les Services. Le caractère distinctif inhérent de la Marque est plus marqué que celui de la marque de commerce BUDDHA-BAR de l'Opposante et diffère de celle-ci sur le plan visuel et des idées suggérées.

[24] En conséquence, le motif d'opposition 3b) décrit ci-dessus est rejeté.

Caractère enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[25] Pour s'acquitter de son fardeau initial relativement à ce motif d'opposition, l'Opposante doit établir l'existence de l'enregistrement invoqué pour ce motif.

[26] Comme je l'ai déclaré précédemment, l'Opposante a produit un certificat d'authenticité pour l'enregistrement n° LMC662,480. J'ai vérifié le registre, et cet enregistrement existe encore [voir *La Compagnie Quaker Oats Ltée/Quaker Oats of Canada Ltd c Manu Foods Ltd*, 11 CPR (3d) 410]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve. Par conséquent, il appartient à la Requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l'emploi de la Marque en liaison avec les Services n'est pas susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce déposée BUDDHA-BAR de l'Opposante.

[27] La date pertinente pour ce motif est la date de la décision du Registrare [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 CPR (3d) 413, à la page 424 (CAF)]. Le test à appliquer pour trancher cette question est le même que celui décrit précédemment pour le droit à l'enregistrement.

[28] L'enregistrement n° LMC662,480 de la marque de commerce BUDDHA-BAR couvre notamment des services de restauration.

[29] La date pertinente, qui vient plus tard que celle associée au motif d'opposition du droit à l'enregistrement, me permet de prendre en considération le contenu de l'affidavit de M. Starr. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, M. Starr allègue l'emploi de la Marque aux États-Unis dans son affidavit.

[30] M. Starr affirme aussi que, de 2006 à 2010, les parties ont employé leurs marques simultanément en liaison avec des services de restauration à New York et qu'il n'est pas au courant de confusion créée. Nous n'avons pas de renseignements sur l'ampleur de l'emploi par les deux parties de leurs marques de commerce respectives aux États-Unis. De plus, nous ne détenons aucune information sur les recherches que M. Starr a faites pour appuyer son affirmation. Finalement, nous n'avons pas non plus de renseignements sur le marché aux États-Unis.

[31] La Requérante soutient que les marques de commerce des deux parties ont coexisté dans le registre des États-Unis. De plus, elle affirme que l'Opposante s'est opposée à sa demande d'enregistrement de la Marque auprès du bureau des brevets du Japon et que l'opposition a été rejetée. Aucun détail supplémentaire n'a été fourni pour expliquer cette décision. Dans l'affaire *Vivat Holdings Ltd c. Levi Strauss & Co* (2005), 41 CPR (4th) 8 (CF 1^{re} inst), la juge Layden-Stevenson a pris la décision suivante :

On peut trancher sommairement la question des demandes et des enregistrements à l'étranger. L'absence de preuve quant au droit étranger n'est pas contestée. Ni M. Richards ni M. Gerety n'ont déclaré être au courant de ces questions. Dans *Re Haw Par Brothers International Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1979), 48 C.P.R. (2d) 65 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Marceau a établi qu'il y a peu à tirer du fait que les marques de commerce en question coexistent dans d'autres juridictions, puisque la décision du registraire doit se fonder sur les normes canadiennes et eu égard à la situation au Canada. De même, dans *Sun-Maid Growers of California c. Williams & Humbert Ltd* (1981), 54 C.P.R. (2d) 41 (C.F. 1^{re} inst.), le juge en chef adjoint Thurlow a émis l'opinion que les enregistrements dans d'autres juridictions ne sont pas pertinents étant donné qu'ils se fondent entièrement sur le droit et la procédure étrangère. Je suis plutôt d'accord avec Levi en ce que la preuve de la simple coexistence des marques dans les registres étrangers n'est pas pertinente et que la preuve d'une opposition étrangère sur la base de documents dont la preuve n'a pas été faite en droit étranger n'a aucune valeur probante. De plus, Vivat n'a pas obtenu gain de cause à l'égard de toutes ses demandes.

[32] Par conséquent, comme la preuve pertinente est très semblable à celle examinée pour le motif d'opposition du droit à l'enregistrement fondé sur l'alinéa 16(3)b), je tire la même conclusion que pour ce motif d'opposition.

[33] Le deuxième motif d'opposition est donc rejeté.

Dispositif

[34] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo