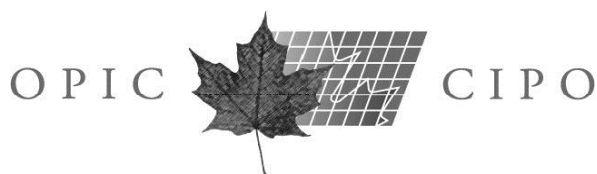


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2010 COMC 226
Date de la décision : 2010-12-21

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Restaurants Pacini Inc. à
l'encontre de la demande d'enregistrement
n° 1322833 pour la marque de commerce
PANDINI'S au nom de Royalty Management
Company**

[1] Le 3 novembre 2006, Wood Royalty Management Company (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce PANDINI'S (la Marque) fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les services suivants : « préparation et service d'aliments et de boissons ». La demande est également fondée sur l'emploi de la Marque aux États-Unis en liaison avec les mêmes services et l'enregistrement de la Marque dans ce pays sous le n° 1837145 en liaison avec [TRADUCTION] « des services de restauration et de restaurant à forfait ».

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des Marques de commerce* du 25 juillet 2007.

[3] Le 15 août 2007, Restaurants Pacini Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition faisant valoir que la demande ne respecte pas les exigences des alinéas 30*d*), *e*) et *i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). La déclaration d'opposition fait également valoir que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, qu'elle ne permet pas de distinguer la Marque de la Requérante en

vertu de l'article 2 et de l'alinéa 38(2)d) de la Loi et que la Requérante n'est pas la personne admise à l'enregistrement de la Marque suivant différents motifs soulevés en vertu de l'article 16 de la Loi, compte tenu du fait que la Marque crée de la confusion avec une série de marques de commerce PACINI (soit des marques déposées, soit des marques pour lesquelles des demandes d'enregistrement avaient été produites par l'Opposante avant la date de production de la demande de la Requérante) et les noms commerciaux RESTAURANTS PACINI INC. et PACINI, lesquels appartiennent tous à l'Opposante et ont été utilisés par cette dernière au Canada avant la date de production de la demande de la Requérante.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Pierre-Marc Tremblay, président de l'Opposante, souscrit le 21 juillet 2008, ainsi qu'une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC312775 pour le mot servant de marque PACINI. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit les affidavits d'Husein Kitabwalla, vice-président de Sodexo, Inc. (Sodexo), la société mère de la Requérante, souscrit le 16 février 2009, et de Dagney Benton, un associé du cabinet juridique MBM Intellectual Property Law LLP, souscrit le 23 février 2009.

[6] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Les deux parties étaient représentées à l'audience.

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. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Résumé de la preuve des parties

Preuve de l'Opposante – l'affidavit de M. Tremblay

[8] M. Tremblay commence par dresser l'historique de l'Opposante. Il déclare que l'Opposante est un important fournisseur de produits et de services dans le secteur de la restauration au Québec depuis environ vingt ans. La marque PACINI a été adoptée en 1984 par le prédécesseur en titre de l'Opposante, Le Groupe Resto Inc., qui avait exploité jusque là une chaîne de restaurants sous la marque La Boîte à Spaghetti. En 1989, la direction du Groupe Resto Inc. a acheté la chaîne de restaurants exploités sous la marque PACINI et a fondé la société Les Restaurants Pacini Inc. Les Restaurants Pacini Inc. ont plus tard fusionné avec une autre entreprise pour créer Les Restaurants P & P Inc., dont le nom a finalement été changé en 2004 pour celui de l'Opposante [paragraphe 4 à 6 de son affidavit].

[9] M. Tremblay déclare que la chaîne de restaurants PACINI est renommée au Québec pour ses mets italiens qui comprennent des pâtes alimentaires, des pizzas, des viandes grillées, un BAR À PAIN™ et des cerises au chocolat qui accompagnent les cafés. L'Opposante exploite elle-même, ou par l'entremise de franchisés, 25 restaurants sous la marque PACINI. En moyenne, plus de 2 millions de personnes mangent chaque année dans les restaurants PACINI. M. Tremblay déclare également que l'Opposante a reçu de nombreux prix au cours des dernières années et il joint à titre de pièce PMT-1 une petite affiche énumérant tous les prix reçus au cours des dernières années, affiche qui est distribuée aux clients, aux employés et aux fournisseurs de l'Opposante [paragraphe 7 à 9 de son affidavit].

[10] Dans son affidavit, M. Tremblay ajoute qu'en plus de sa dénomination commerciale RESTAURANTS PACINI INC., l'Opposante possède le mot servant de marque PACINI et une série de marques de commerce contenant le mot PACINI.

[11] M. Tremblay fournit une liste des marques de commerce PACINI de l'Opposante en plus d'une copie des détails de chacun des enregistrements des 11 marques de commerce citées dans

la déclaration d'opposition au soutien des motifs d'opposition fondés sur les alinéas 12(1)d), 16(2)a) et 16(3)a) [paragraphe 10 à 12 de son affidavit; pièce PMT-2]. Je joins comme annexe A de ma décision les détails de ces 11 enregistrements. Sauf indications contraires, les marques de commerce, les marchandises et les services visés par ces enregistrements sont désignés collectivement par « les Marques PACINI » et par « les Marchandises et Services de l'Opposante ».

[12] M. Tremblay fournit les chiffres des ventes pour les années 2000 à 2007 concernant les Marchandises et Services de l'Opposante en liaison avec les Marques PACINI, qui varient entre environ 24 millions de dollars et environ 32 millions de dollars [paragraphe 13 de son affidavit]. Je note que l'Opposante n'a pas fourni d'analyse des chiffres de ventes annuelles pour ses Marchandises et Services ou pour chacune de ses Marques PACINI.

[13] M. Tremblay déclare que les Services de l'Opposante offerts en liaison avec les Marques PACINI constituent des services de restauration, des services de bar et des services de comptoir de vente à emporter. Il joint des exemples de menus à titre de pièces PMT-3 et PMT-4 qui montrent le mot servant de marque PACINI et des versions stylisées visées par les enregistrements n^{os} LMC463305, LMC 585702 et LMC682961 employées au fil des années, qu'il estime représentatives des Services de l'Opposante [paragraphe 14 à 16 de son affidavit].

[14] Je conclus que ces logos PACINI peuvent être considérés comme un emploi de la marque PACINI, car le mot PACINI ressort clairement du reste [*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984) 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)]. À mon avis, malgré la présence des éléments graphiques, la marque de commerce PACINI peut facilement être reconnue comme la marque de commerce en soi. Par conséquent, je considère que les pièces montrant ces logos constituent des échantillons acceptables du mot servant de marque PACINI.

[15] M. Tremblay joint également à titre de pièce PMT-5 des photographies d'affiches extérieures sur lesquelles on peut voir les dessins-marque PACINI visés par les enregistrements n^{os} LMC463305, LMC 682961 et LMC682962 [paragraphe 17 de son affidavit]. Après examen de ces échantillons, je note qu'ils semblent ne concerner que les services de restaurants de l'Opposante, bien que je reconnaisse que les menus de l'Opposante comprennent des vins, des

bières et des spiritueux.

[16] Concernant les Marchandises de l'Opposante vendues en liaison avec les Marques PACINI, M. Tremblay déclare que l'Opposante vend différents plats à ses comptoirs de vente à emporter dans ses restaurants et il joint un échantillon de menu daté de novembre 2007 à titre de pièce PMT-6 et des photographies de sacs de plastique et d'emballages pour les Marchandises de l'Opposante à titre de pièce PMT-7. Le menu fait voir le mot servant de marque PACINI ainsi que le dessin-marque visé par l'enregistrement LMC682962 et décrit le choix des mets disponible, qui inclut des pâtes alimentaires, des pizzas, des viandes grillées, des salades, des sauces, des desserts, etc. M. Tremblay déclare également qu'il est désormais possible d'acheter les Marchandises de l'Opposante en visitant « l'épicerie PACINI », adjacente à certains restaurants PACINI de l'Opposante et il joint à titre de pièce PMT-8 un dépliant décrivant la gamme des produits PACINI disponibles (avec des photographies montrant le dessin-marque PACINI visé par l'enregistrement n° LMC682962 présent sur les étiquettes des marchandises) dans ces points de vente. Ces produits comprennent des sauces, des pâtes alimentaires, des huiles d'olive, des vinaigres balsamiques, etc. Il ajoute à cet égard que depuis le début de 2008, l'Opposante a agrandi son réseau de distribution de sorte que les huiles, les vinaigres et les assaisonnements de l'Opposante sont maintenant vendus dans les supermarchés Métro, IGA et Provigo et il joint un communiqué de presse et un dépliant promotionnel à cet égard à titre de pièce PMT-9 [paragraphe 18 à 22 de son affidavit].

[17] M. Tremblay déclare que l'Opposante a accordé une licence à ses franchisés leur permettant d'utiliser les Marques PACINI. Les contrats de franchise et de licence portent sur la nature et la qualité des Marchandises et Services de l'Opposante en liaison avec les Marques PACINI et prévoient que l'Opposante exerce son contrôle sur cet emploi [paragraphe 23 à 25 de son affidavit].

[18] En ce qui concerne la promotion et la publicité des Marques PACINI, M. Tremblay déclare que l'Opposante fait régulièrement de la publicité pour ses Marchandises et Services dans différentes publications imprimées, telles que des circulaires, des petites affiches, des dépliants, etc., ainsi qu'à la radio et à la télévision. Plus particulièrement, il déclare qu'en 2006,

l'Opposante a engagé l'auteur-compositeur-interprète italien Marco Calliari à titre de porte-parole. M. Tremblay joint des échantillons de dépliants promotionnels décrivant les campagnes publicitaires de l'Opposante diffusées en 2007 à la télévision de Radio-Canada et à la station de radio 103,3 FM (Rock Détente) à titre de pièces PMT-10 et PMT-11. M. Tremblay déclare que les chiffres en matière de publicité concernant les Marchandises et Services de l'Opposante en liaison avec les Marques PACINI représentent environ 4 % de son chiffre d'affaires annuel [paragraphe 26 à 32 de son affidavit].

[19] M. Tremblay conclut ensuite son affidavit en affirmant que selon les recherches effectuées sur le site Web de la Requérante à *www.pandinis.com*, la Marque semble être employée aux États-Unis en liaison avec des services de restaurant qui offrent un menu italien comprenant des pizzas et des pâtes alimentaires [paragraphe 33 de son affidavit]. Il a également donné son opinion sur la probabilité de confusion entre la Marque et les Marques PACINI de l'Opposante [paragraphe 34 de son affidavit]. Je n'accorde aucun poids à la dernière déclaration de M. Tremblay, car elle constitue un témoignage d'opinion qui n'est pas recevable.

La preuve de la Requérante

L'affidavit de M. Kitabwalla

[20] M. Kitabwalla déclare que Sodexo est la société mère de la Requérante, qui est une société de portefeuille pour certaines marques employées par Sodexo. Sodexo est une société qui gère la fourniture de services de restauration à forfait, c'est-à-dire qu'elle conçoit des menus, des thèmes de restaurant et des marques destinées à être employées dans les cafétérias, telles que celles qu'on trouve dans les universités, les collèges, les édifices gouvernementaux et les hôpitaux [paragraphe 1 à 4 de son affidavit].

[21] M. Kitabwalla déclare qu'en 1991, The Wood Company, la prédécesseure de Sodexo (acquise plus tard par Sodexo et qui est maintenant sa filiale en propriété exclusive) a mis sur pied un service de restauration offrant des sandwiches paninis nommé PANINI'S pour promouvoir le genre des services offerts. Il joint un menu de PANINI'S datant de cette époque à

titre de pièce 1 et des pages provenant de propositions de ventes à Bristol-Meyers Squibb datant de la fin 1991 ou du début 1992 qui décrivent les services PANINI'S de The Wood Company's à titre de pièce 3 [paragraphe 5 et 7 de son affidavit].

[22] M. Kitabwalla explique que les sandwiches paninis sont des petits sandwiches de style italien confectionnés avec des petits pains qui sont grillés dans un appareil appelé four à paninis. Le mot panini vient de l'italien « panino », qui veut dire petit pain, et dont le pluriel est « panini » en italien. Le mot panini est aujourd'hui employé comme un nom singulier, dont la forme plurielle est « paninis » [paragraphe 6 de son affidavit, pièce 2].

[23] M. Kitabwalla a déclaré qu'en 1992, The Wood Company voulait créer une marque qui pouvait être déposée et protégée en liaison avec son entreprise pour la vente de sandwiches paninis, et elle a donc inventé un nouveau mot en ajoutant la lettre D à PANINI'S, ce qui a donné la Marque PANDINI'S [paragraphe 8 de son affidavit, pièce 4].

[24] M. Kitabwalla a ensuite fourni les détails concernant la demande d'enregistrement de la Marque qui a été produite le 18 juin 1992 par Wood Royalty Management Company (qui était alors une société affiliée de The Wood Company) auprès du United States Patent & Trademark Office (USPTO), qui est devenu l'enregistrement états-unien n° 1837145. Il a également fourni une copie de la déclaration d'usage continu produite auprès de la USPTO en 2000 par cette société, fondée sur l'emploi continu de la Marque pendant cinq années consécutives [paragraphe 9 et 10 de son affidavit, pièces 5 et 6].

[25] M. Kitabwalla déclare que Sodexo emploie actuellement la Marque dans 26 endroits aux États-Unis, principalement dans les cafétérias des universités et des collèges. Il déclare également que depuis mai 2007, Sodexo emploie également la Marque au Mount Royal College à Calgary, en Alberta, et il joint à titre de pièce 13 des pages Web pages tirées du site Web www.mtroyaldining.com du Mount Royal College à cet effet [paragraphe 18 et 19 de son affidavit].

[26] M. Kitabwalla joint également à son affidavit différents articles où figurent les services de restauration PANDINI'S, parus dans les dernières années dans des publications états-uniennes

telles que la revue Restaurant & Institutions; les revues spécialisées Flavor & the Menu et Nation's Restaurant News, etc. [paragraphe 11 et 14 à 17 de son affidavit, pièces 7 et 9 à 12].

[27] M. Kitabwalla déclare que depuis 2005, Sodexo a fait la promotion des services de restauration de PANDINI'S grâce à son site Internet *www.pandinis.com* [paragraphe 12 de son affidavit, pièce 8].

[28] M. Kitabwalla a joint à son affidavit des copies des dossiers du USPTO contenant des renseignements sur la demande états-unienne n° 3317154 datée du 23 octobre 2007 de l'Opposante, et la demande états-unienne acceptée n° 78592302, qui a été produite le 22 mars 2005, toutes deux pour PACINI en combinaison avec des dessins (qui correspondent aux dessins visés par les enregistrements canadiens n°s LMC682961 et LMC682962, respectivement) et il déclare que cet enregistrement et cette demande coexistent avec l'enregistrement états-unien de la Requérante pour la Marque [paragraphe 20 de son affidavit, pièce 14]. Bien que je comprenne les raisons qui poussent M. Kitabwalla à faire ces déclarations, je souligne que le registraire n'est pas lié par les conclusions du USPTO parce que bien qu'une marque puisse être enregistrable aux É.-U., cela ne veut pas dire qu'elle est enregistrable au Canada compte tenu de la loi applicable et des circonstances de l'affaire. Je reviendrai sur ce point dans mon analyse de la probabilité de confusion entre les marques des parties.

[29] M. Kitabwalla déclare que les cafétérias PANDINI'S de Sodexo sont réputées pour leurs sandwichs « Labretti » faits avec une pâte à pizza repliée. Il déclare qu'à son avis, ni l'Opposante ni personne d'autre n'offre un produit similaire. Il conclut ensuite son affidavit en disant qu'à sa connaissance, il n'y a jamais eu de cas de confusion entre la Marque de la Requérante et la marque PACINI de l'Opposante [paragraphe 21 et 22 de son affidavit].

L'affidavit de M. Benton

[30] M. Benton a présenté en preuve les résultats de recherches qu'il a menées le 20 février 2009 sur le site Web *www.pacini.ca*. de l'Opposante. M. Benton joint à titre de pièces 1 à 18 différentes copies imprimées qui détaillent essentiellement les menus de restaurant de l'Opposante. Il joint également à titre de pièce 19 les résultats d'une recherche de noms

d'entreprises menée le 23 février 2009 sur le site Web *www.canada411.ca* pour toutes les entreprises dont le nom est « pacini » au Canada, sans préciser leur location. Les résultats semblent correspondre à tous les restaurants de l'Opposante situés au Québec.

Analyse des motifs d'opposition

[31] Comme j'estime que le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) est l'argument le plus fort de l'Opposante, j'analyserai ce motif en premier.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*)

[32] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi en ce qu'elle crée de la confusion avec les Marques déposées PACINI susmentionnées de l'Opposante.

[33] L'Opposante a présenté dans l'affidavit de M. Tremblay des copies imprimées des 11 enregistrements de marque de commerce sur lesquels elle s'est appuyée pour son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*). Elle a également produit une copie certifiée de l'enregistrement LMC312775 pour le mot servant de marque PACINI, qui est la plus importante des Marques PACINI de l'Opposante. À moins d'indications contraires, je concentrerai mon analyse sur cette marque de l'Opposante. L'examen de la question de la confusion entre cette marque et la Marque de la Requérante permettra de trancher efficacement la question du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*).

[34] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire accordé au registraire d'examiner le registre des marques de commerce et confirmer les renseignements contenus dans cet enregistrement. Je note que la marque de l'Opposante a été enregistrée le 28 mars 1986 à la suite d'une déclaration d'emploi de la marque produite le 15 février 1986 en liaison avec les services de « (1) d'exploitation de bars et de restaurants ». Cet enregistrement a ensuite été modifié le 25 novembre 1996 afin d'inclure les marchandises « (1) Pâtes alimentaires, sauces, pizzas, condiments, confiseries, nommément bonbons au chocolat, pâtisseries, tartinades, pain, soupes et plats cuisinés [déclaration d'emploi de la marque produite le 18 juillet 1996]. (2) Cerises au

chocolat [revendiquant l'emploi de la marque depuis au moins aussitôt que novembre 1991] ». Comme cet enregistrement est toujours valide, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[35] La Requérante doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et le mot servant de marque PACINI de l'Opposante. La date pertinente pour l'examen de cette question est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[36] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[37] Lorsqu'il applique le teste en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, dont celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; 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 et un poids différent sera accordé aux différents critères selon le contexte [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, [2006] 1 R.C.S. 824 (C.S.C.), pour une analyse complète des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

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

[38] Les marques des parties ne sont pas des mots employés couramment en anglais ou en français. Comme le montre l'affidavit de M. Kitabwalla, la Marque a été inventée à partir du mot PANINI. L'origine de la Marque de l'Opposante est inconnue; il n'en est pas question dans l'affidavit de M. Tremblay et la Requérante n'a pas produit de preuve selon laquelle il correspondrait à un surnom ou autre. Bien qu'il soit juste de dire que les deux marques ont une connotation italienne lorsque employées en liaison avec des mets italiens, j'estime que les marques possèdent chacune un caractère distinctif inhérent.

[39] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l'emploi. Bien que M. Kitabwalla déclare dans son affidavit que Sodexo a employé sa Marque projetée au Mount Royal College de Calgary depuis mai 2007, la preuve sur ce point comporte des lacunes.

[40] Plus précisément, la preuve au dossier ne montre pas que cet emploi profite à la Requérante en vertu de l'article 50 de la Loi. Les pages du site Web du Mount Royal College jointes à titre de pièce 13 de l'affidavit de M. Kitabwalla ne constituent pas un avis public que l'emploi de la Marque par Sodexo se fait sous licence et elle ne divulgue pas l'identité du propriétaire. Par conséquent, la Requérante ne peut se prévaloir du paragraphe 50(2) de la Loi. De plus, bien que M. Kitabwalla déclare dans son affidavit que Sodexo est la société mère de la Requérante, qui est une société de portefeuille pour certaines marques employées par Sodexo, il ne traite pas précisément de la question du contrôle par la Requérante de la nature ou de la qualité des services associés à la Marque. Il est reconnu que la structure organisationnelle à elle seule ne suffit pas à démontrer l'existence d'un contrat de licence et qu'elle ne permet pas de conclure que le propriétaire d'une marque de commerce contrôle la nature ou la qualité des marchandises et des services liés à une marque faisant l'objet d'une licence [voir *Automobility Distribution Inc. c. Jiangsu Electronics Industries* (2005), 43 C.P.R. (4th) 157 (C.O.M.C.); *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.); *Dynatech Automation Systems Inc. c. Dynatech Corp.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 101

(C.O.M.C.); 3082833 *Nova Scotia Co. c. Lang Michener LLP*, 2009 CF 928, au paragraphe 32]. Par conséquent, la Requérante ne peut se prévaloir du paragraphe 50(1) de la Loi.

[41] De plus, je conclus qu'il est discutable que le seul fait de produire en preuve deux pages tirées du site Web du Mount Royal College voué à la promotion des services de restauration de Sodexo permet de démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec ces services. Il n'y a aucune preuve que des Canadiens ont visité ces pages Web. Ces pages ne montrent pas comment la Marque peut être vue lors de la fourniture des services. M. Kitabwalla n'a fourni aucun détail quant aux chiffres de ventes dans cette cafétéria.

[42] Par conséquent, je ne peux conclure que la Marque de la Requérante était devenue connue.

[43] En comparaison, et comme l'a fait remarquer l'Opposante, l'affidavit de M. Tremblay montre que la marque PACINI est employée depuis très longtemps et qu'elle est devenue connue, voire très connue au Québec en liaison avec des services de restauration, et dans un degré moindre, en liaison avec les produits alimentaires de l'Opposante.

[44] L'examen de l'ensemble de ce facteur favorise donc l'Opposante.

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

[45] Pour les motifs exposés ci-dessus, ce facteur favorise l'Opposante.

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

[46] Dans l'examen du genre des marchandises ou des services et de la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des services de la Requérante avec l'état déclaratif des marchandises et services contenu dans l'enregistrement auquel se réfère 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.)]. Ces états déclaratifs doivent toutefois être interprétés en vue de déterminer le genre

probable d'entreprise ou de commerce que les parties avaient l'intention d'exploiter plutôt que l'ensemble des commerces pouvant être visés par le libellé. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile [voir *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.); *Procter & Gamble Inc. c. Hunter Packaging Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (C.O.M.C); *American Optional Corp. c. Alcon Pharmaceuticals Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)].

[47] La Requérante fait valoir que la Marque [TRADUCTION] « est employée en liaison avec une entreprise spécialisée dans les sandwichs paninis » et que le modèle d'entreprise de PANDINI'S est [TRADUCTION] « s'applique clairement aux 'aliments prêts à manger' délicieux et de grande qualité disponibles dans les établissements où il serait possible d'aménager des services de restauration ». La Requérante fait également valoir qu'en comparaison, les restaurants PACINI de l'Opposante sont principalement des restaurants où les gens commandent à table, sans aucune référence à la restauration rapide, aux sandwichs paninis ou aux autres types de sandwichs. Ces observations comportent au moins deux faiblesses.

[48] Premièrement, l'état déclaratif des services de la Requérante ne se limite en aucune façon aux services de restauration rapide spécialisés dans les sandwichs paninis et autres sandwichs. De la même manière, rien n'empêche l'Opposante d'ajouter des sandwichs paninis et autres sandwichs aux menus de ses restaurants. À cet égard, l'affidavit de M. Kitabwalla montre que les pizzas et les pâtes alimentaires sont des [TRADUCTION] « aliments de choix depuis toujours sur les campus » et font partie des [TRADUCTION] « multiples produits PANDINI'S offerts » [voir pièce 13]. Le menu de PANDINI'S inclut de la pizza (que PANDINI'S présente comme son meilleur produit en ce qui concerne les ventes), des sandwichs Labretti (présentés comme le deuxième produit le plus populaire sur le menu), des pâtes alimentaires, des calzones et des salades [voir pièce 9]. Le menu de la Requérante recoupe clairement celui de l'Opposante.

[49] Deuxièmement, l'affidavit de M. Kitabwalla montre qu'alors que les services de restauration de PANDINI'S [TRADUCTION] « sont principalement offerts sur les campus, et ils visent à rivaliser avec les services de restauration locaux et les services de restauration commerciaux situés dans des endroits traditionnels et non traditionnels » [voir pièce 9].

[TRADUCTION] « PANDINI'S offre une expérience de restauration » [voir pièce 7] et ses services sont décrits comme s'apparentant à ceux d'un [TRADUCTION] « bistro italien décontracté à service rapide » [voir pièces 9 et 10] ou d'un « restaurant » [voir pièce 13]. Par conséquent, la différence entre les entreprises des parties et leurs voies de commercialisation ne sont pas aussi claires que ce que la Requérante soutient.

[50] Il n'est pas nécessaire que les parties exploitent leur entreprise dans le même domaine général ou dans le même secteur d'activité, ni que les marchandises respectives des parties soient du même genre ou de la même qualité. Comme le précise le paragraphe 6(2) de la Loi, il peut y avoir confusion « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ». En l'espèce, le fait est que les services des parties sont tous les deux des services de restauration. La preuve au dossier ne me permet pas de conclure que les services de la Requérante et que les voies de commercialisation pour ces services ne recouperont pas ceux de l'Opposante.

[51] Par conséquent, les facteurs trois et quatre favorisent l'Opposante.

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

[52] La Requérante fait valoir ce qui suit :

[TRADUCTION]

[I]es marques en cause sont complètement différentes sur le plan visuel, mais surtout quant à la prononciation. La marque de commerce principale de l'Opposante est le mot PACINI, dont le C peut être prononcé comme un S, tel que dans « pasini », comme un C dur tel que dans « pakini » ou à l'italienne, où le C est prononcé comme un CH, ce qui donne « pachini ».

La [Marque], cependant, est totalement différente de toutes les prononciations anglaises susmentionnées (c'est-à-dire PANDINI'S vs PACHINI, PAKINI ou PASINI). La [Marque] commence avec les lettres PAN. À cet égard, il est bien établi que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est souvent l'élément le plus important en ce qui a trait au caractère distinctif (*Sum-Spec Canada Ltd. c. Imasco Retail Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 7 (C.F. 1^{re} inst.), paragraphe 13), plus précisément dans la présente affaire, où les premières parties ne sont ni descriptives ni suggestives des biens ou des services. De plus, la [Marque] se termine par un S, ce qui la distingue encore plus de celle de

l'Opposante [la marque PACINI].

[...]

[L]a Requérente fait valoir que les marques sont aussi différentes, voire encore plus facilement distinguables en français qu'en anglais, puisque les lettres AN de la marque PANDINI'S forment une voyelle nasale combinée, le plus souvent représentée par le symbole ã de l'alphabet phonétique international, ce qui donne la prononciation « pãdini », qui est complètement différente de la première syllabe du mot PACINI en français, qui se prononce comme un A normal.

[53] De son côté, l'Opposante fait valoir que les deux marques ont une connotation italienne et qu'elles suggèrent des mets italiens. Elles ont le même nombre de syllabes et elles commencent (PA) et se terminent (INI) de la même manière.

[54] Comme cela est indiqué ci-dessus, il est bien établi dans la jurisprudence que la probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. Ce principe a été réaffirmé par la Cour suprême du Canada dans *Veuve Clicquot* [précité], de la manière suivante :

20 Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom *Clicquot* sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques. Pour reprendre les termes utilisés par le juge Pigeon dans *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] R.C.S. 192, p. 202 :

Nul doute que si une personne examinait les deux marques attentivement, elle les distinguerait facilement. Ce n'est toutefois pas sur cette constatation qu'il faut se fonder pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion.

[...] les marques ne paraîtront pas côte à côte et [la Cour doit] essayer d'empêcher qu'une personne qui voit la nouvelle marque puisse croire qu'il s'agit de la même marque que celle qu'elle a vue auparavant, ou même qu'il s'agit d'une nouvelle marque ou d'une marque liée appartenant au propriétaire de l'ancienne marque (Citant *Halsbury's Laws of England*, 3^e éd., vol. 38, par. 989, p. 590.)

[55] J'ai appliqué ces principes à la présente affaire et je conclus qu'il existe un degré relativement important de ressemblance entre les marques PANDINI'S et PACINI. Les marques n'ont pas de sens connu pour le consommateur canadien moyen. Les deux marques ont une connotation italienne et font penser aux mets italiens dans le contexte des services des parties. Les marques partagent le même nombre de syllabes et le début (PA) et la fin (INI) sont similaires.

[56] Par conséquent, l'examen de l'ensemble de ce cinquième facteur favorise l'opposante.

Circonstances pertinentes additionnelles

Coexistence des marques des parties

[57] En ce qui concerne mon examen de l'affidavit de M. Kitabwalla, la Requérante fait valoir que les marques des parties coexistent au registre du USPTO. La Requérante n'a pas produit de copies certifiées de l'enregistrement états-unien et de la demande correspondante de l'Opposante sur lesquels elle s'appuie. Même si elle l'avait fait, et comme je l'ai expliqué ci-dessus, le fait que les marques coexistent au registre du USPTO ne lie pas le registraire. Il est pertinent de souligner l'observation suivante de la Commission dans *Quantum Instruments Inc. c. Elinca S.A.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 264 (*Quantum*):

[TRADUCTION]

En tant qu'autre circonstance de l'espèce concernant la question de la confusion, la requérante a soumis une preuve des enregistrements obtenus par les deux parties en Grande-Bretagne et aux États-Unis à l'égard des marques de commerce QUANTA et QUANTUM. Toutefois, comme l'a indiqué le juge Marceau, dans [...] *Re Haw Par* [...], le fait que les marques de commerce en cause coexistent dans d'autres pays n'est pas d'une grande utilité. [...] *le registraire se doit de juger sur les normes canadiennes, eu égard à la situation au Canada.* En outre, dans l'affaire *Sun-Maid*, [...] la Cour d'appel a fait observer « qu'on ne peut attacher aucune importance à l'omission de s'opposer à des enregistrements dans d'autres juridictions puisque de telles actions sont, nécessairement, fondées entièrement sur la loi et la procédure étrangères ». *En outre, bien que la requérante se soit fondée sur une preuve de coexistence des marques de commerce en cause dans les registres de la Grande-Bretagne et des États-Unis, elle n'a fourni aucune preuve de la coexistence des marques de commerce en cause sur le marché de l'un de ces deux pays.*

[...] *En conséquence, j'estime que la preuve n'est pas convaincante en l'espèce.* [L'italique est de moi.]

[58] Comme dans l'affaire *Quantum*, aucune preuve n'a été présentée pour démontrer la coexistence des marques de commerce en cause sur le marché, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. En ce qui concerne mon examen de l'affidavit de M. Tremblay, les Marchandises et Services PACINI de l'Opposante semblent être vendues au Québec seulement. Aucune preuve ne montre que la Requérante est présente dans cette province. Par conséquent, la déclaration de M. Kitabwalla dans son affidavit selon laquelle il n'y a jamais eu de cas de confusion entre la Marque de la Requérante et la marque PACINI de l'Opposante n'est pas déterminante en soi.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[59] Comme cela a été expliqué ci-dessus, la Requérante a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande respecte les exigences de la Loi.

[60] Bien qu'il y ait des différences dans la nature des services et des voies de commercialisation des parties, il reste que les services des parties appartiennent tous deux aux services de restauration. Leurs menus se recoupent clairement. Leurs modèles d'entreprise, bien que différents, ne sont ni éloignés ni limités; ils visent la même clientèle. En ce qui concerne le fait que l'Opposante a démontré que sa chaîne de restaurants PACINI est très connue au Québec, et que les marques à l'examen ne doivent pas être décomposées en leurs éléments constitutifs et analysées méticuleusement, mais qu'elles doivent plutôt être examinées dans leur ensemble sur la base de la première impression, je conclus que l'Opposante a soulevé des doutes suffisants concernant la probabilité de confusion et que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver qu'il n'est pas vraisemblable qu'un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque PACINI de l'Opposante employée en liaison avec ses services de restaurant et de restauration ne conclurait pas sur la base de la première impression que les services de la Requérante partagent une source commune.

[61] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est accueilli.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a)

[62] L'Opposante a plaidé que la Requérente n'est pas la personne admise à l'enregistrement de la Marque suivant l'alinéa 16(3)a) de la Loi en ce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion entre les Marques PACINI de l'Opposante, qui avaient été employées au Canada par l'Opposante et qui continuent de l'être.

[63] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a), l'Opposante doit montrer qu'à la date de production de la demande de la Requérente, sa marque de commerce avait été employée au Canada et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande de la Requérente [paragraphe 16(5) de la Loi]. Sur la base de mon examen de l'affidavit de M. Tremblay exposé ci-dessus, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau, du moins en ce qui concerne le mot servant de marque PACINI.

[64] Il reste donc à trancher le motif sur la base de la question de la confusion entre les marques à la date de production de la demande de la Requérente. Comme j'ai conclu, compte tenu de la preuve au dossier, que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce PACINI déposée de l'Opposante, et parce que la différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur mon analyse, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) est donc accueilli.

Les motifs d'opposition restants

[65] Comme j'ai déjà conclu en faveur de l'Opposante pour plus d'un motif, je n'examinerai pas les motifs d'opposition restants.





Décision




[66] Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande 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
Jean-François Vincent

ANNEXE A

Marque de commerce	Numéros et dates d'enregistrement	Marchandises et services
PACINI	LMC312775 28 mars 1986	Pâtes alimentaires, sauces, pizzas, condiments, confiseries, notamment bonbons au chocolat, pâtisseries, tartinades, pain, soupes et plats cuisinés; Cerises au chocolat; Services d'exploitation de bar et de restaurant.
	LMC318885 26 septembre 1986	Services d'exploitation de bar et de restaurant.
	LMC463305 13 septembre 1996	Services d'exploitation de bar et de restaurant.
	LMC466662 29 novembre 1996	Pâtes alimentaires, sauces, pizzas, condiments, confiseries, notamment bonbons au chocolat, pâtisseries, tartinades, pain, soupes et plats cuisinés; Cerises au chocolat;
	LMC582005 21 mai 2003	Mets prêts à cuisiner, notamment : confiserie à base de cerises et de chocolat; pâtisseries ; Services de restaurants.

	<p>LMC585702 22 juillet 2003</p>	<p>Services d'exploitation de bars et de restaurants, comptoirs de ventes à emporter de mets et livraison de mets.</p>
	<p>LMC588156 26 août 2003</p>	<p>Services de restaurants.</p>
<p>ACADÉMIE CULINAIRE PACINI</p>	<p>LMC653685 28 novembre 2005</p>	<p>Promotion de restaurants et bars, nommément par messages radiophoniques, télévisuels, médias imprimés ou électronique, dégustation d'aliments, annonces sur babillards et placards, distribution d'affiches, de recettes, d'affichettes et de circulaires et offre de certificat cadeau, concours offrant divers prix.</p>
<p>PACINI CULINARY ACADEMY</p>	<p>LMC673370 26 septembre 2006</p>	<p>Promotion de restaurants et bars, nommément par messages radiophoniques, télévisuels, médias imprimés ou électronique, dégustation d'aliments, annonces sur babillards et placards, distribution d'affiches, de recettes, d'affichettes et de circulaires et offre de certificat cadeau, concours offrant divers prix.</p>
	<p>LMC682961 6 mars 2007</p>	<p>Pâtes alimentaires, sauces nommément sauces à pizza, sauces pour pâtes, sauces tomates, pizzas, condiments, confiseries nommément</p>

		chocolats, bonbons, sucreries, cerises au chocolat, pâtisseries, tartinades, pain, soupes et plats cuisinés; Services de restauration.
	<p>LMC682962 6 mars 2007</p>	<p>Pâtes alimentaires, sauces nommément sauces à pizza, sauces pour pâtes, sauces tomates, pizzas, condiments, confiseries nommément chocolats, bonbons, sucreries, cerises au chocolat, pâtisseries, tartinades, pain, soupes et plats cuisinés; Services de restauration.</p>