

Traduction



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

Référence : 2012 CMOC 219
Date de la décision : 2012-11-27

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Ace Cafe London Limited à
l'encontre de la demande d'enregistrement
n° 1428953 pour la marque de commerce
ACE CAFE TORONTO & Design au nom
de Ace Cafe Toronto Limited.**

Historique du dossier

[1] Le 25 février 2009, Ace Cafe Toronto Inc. (le requérant) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ACE CAFE TORONTO & Design présentée ci-après (la marque) dans l'intention de l'employer au Canada.



[2] Les marchandises et services modifiés sont les suivants :

Marchandises : 1) Bijoux et bijoux de fantaisie; pierres précieuses; bagues étant des bijoux; colliers, boucles d'oreilles à clip, boucles d'oreilles à tige, bracelets; colliers perlés; gemmes précieux et semi-précieux, à savoir, gemmes et parures pour le corps utilisés comme des bijoux; pointes en métal précieux pour vêtements; chaînes de bijouterie, boutons de manchette, épingles à cravate; épingles de cravate; épinglettes; porte-clés en métal précieux; insignes en métal précieux; breloques; boucles de ceinture en métal

précieux; pointes de collet en métal précieux; pinces à billets en métal précieux; médaillons; pendentifs; boîtes en métal précieux; horloges; horloges murales, réveils, radios-réveil; montres, bracelets de montre; horloges de bureau; peignes pliants; peignes, éponges pour le bain; brosses à vêtements, brosses à cheveux; brosses à dents, pinceaux de maquillage; mallettes de maquillage à compartiments, boîtiers vides; porte-savons; vaisselle en porcelaine; verres à boisson; chopes en porcelaine; chopes en terre cuite; batterie de cuisine, à savoir, marmites; bols; assiettes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; tasses; chopes; bols; plateaux-repas; vaisselle; assiettes; soucoupes; décanteurs; gamelles; récipients à boire; verres à boire; verres à bière; chopines non fabriquées de métal précieux; gobelets; bouteilles à boisson en plastique vendues vides; bocaux de conserve en verre; cruches; bouteilles isolantes; flacons; théières non fabriquées de métal précieux; cafetières non fabriquées de métal précieux; gants à vaisselle; dessous de bouteille non fabriqués de papier et n'étant pas des nappes; porte-condiments; porte-serviettes et anneaux à serviettes non fabriqués de métal précieux; corbeilles à papier; livres sur le motocyclisme, les automobiles, les motocyclettes et la culture motocycliste; magazines, manuels, bulletins et périodiques tous dans le domaine du motocyclisme, des automobiles, des motocyclettes et de la culture motocycliste; cartes routières et atlas; catalogues dans le domaine du motocyclisme, des automobiles, des motocyclettes et de la culture motocycliste; papeterie; programmes d'activités; cartes de souhaits et cartes postales; stylos et crayons; calendriers; affiches, albums de photos, photographies et images; autocollants et décalques en plastique et à appliquer au fer à repasser; tatouages temporaires; affichettes; sacs-cadeaux en papier; nappes en papier; napperons en papier; sous-bocks en papier; dessous de bouteille en papier; menus imprimés; fermoirs de ceinture et boucles de ceinture non fabriqués de métal précieux; broches décoratives de fantaisie; pièces brodées; pièces de tissu pour vêtements; accessoires de vêtements, à savoir, broches, boutons, fermetures de métal à glissière pour chaussures et accessoires; lacets de bottes et de chaussures; pièces adhésives pour vêtements non fabriqués en tissu; pièces adhésives à la chaleur pour vêtements non fabriqués en tissu; parures pour cheveux; boutons-pression décoratifs pour vêtements.

Services : 1) Services de restauration; restaurants; cafés; services de boisson; offre d'hébergement temporaire; services de divertissement, à savoir, organisation et offre d'installations pour représentations musicales enregistrées ou en direct; services d'enseignement, à savoir, séminaires, cours et ateliers dans le domaine des motocyclistes et du motocyclisme; organisation de réunions pour des groupes d'intérêt social et des clients qui partagent des intérêts dans le motocyclisme et l'automobilisme; chaînes d'amitié; services de boîte de nuit; production de spectacles musicaux; production d'émissions de télévision et de films cinématographiques; production d'émissions vidéo, radio et de télévision; édition de livres et de publications électroniques; organisation de compétitions, à savoir, événements automobiles, motorisés et musicaux; services d'information, à savoir, offre d'information en ligne et sur les sites Web.

[3] La demande a été annoncée le 14 avril 2010 dans le *Journal des marques de commerce* aux fins d'opposition.

[4] Le 27 août 2010, Ace Cafe London Limited (l'opposant) a produit une déclaration d'opposition invoquant les motifs résumés ci-après :

- a) contrairement à l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), la demande ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises et services;
- b) contrairement à l'alinéa 30e) de la Loi, le requérant n'a jamais eu l'intention d'employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises et services;
- c) contrairement à l'alinéa 30i) de la Loi, le requérant n'aurait pas pu et ne peut pas être convaincu qu'il a droit d'employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises et services;
- d) contrairement à l'alinéa 16(3)a) de la Loi, le requérant n'a pas le droit d'enregistrer la marque car à la date de dépôt de la demande, la marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'opposant ACE CAFE LONDON & design, ACE CAFE RACER & design, ACE CAFE design et ACE CAFE antérieurement révélées par l'opposant au Canada;
- e) contrairement à l'alinéa 16(3)c) de la Loi, le requérant n'a pas le droit d'enregistrer la marque car à la date de dépôt de la demande, la marque créait de la confusion avec les noms commerciaux de l'opposant ACE CAFE, ACE CAFE LONDON, ACE CAFE RACER et ACE CAFE SHOP antérieurement révélés par l'opposant au Canada;
- f) contrairement à l'article 2 de la Loi, la marque ne peut pas être distinctive des marchandises et services d'autres propriétaires, y compris les marchandises et services offerts par l'opposant en liaison avec ses marques de commerce, ses noms commerciaux et ses noms de domaines *ace-cafe-london.com* et *acecafeshop.com*.

[5] Le requérant a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle il a nié les allégations de l'opposant.

[6] Pour appuyer son opposition, l'opposant a déposé l'affidavit de Wayne Huff et plusieurs copies certifiées conformes. Je remarque que seule la copie certifiée conforme de la demande d'enregistrement n° 1464589 présentée au Canada est recevable, car les autres copies certifiées conformes des demandes d'enregistrement des marques de commerce de l'opposant proviennent du Royaume-Uni et des États-Unis et elles ne sont pas conformes à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement) et à l'article 54 de la Loi.

[7] Seul l'opposant a présenté des observations écrites et a comparu à une audience qui a eu lieu le 5 novembre 2012.

Fardeau de la preuve et dates importantes

[8] Le requérant a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'opposant de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (CF), page 298].

[9] Les dates importantes relatives aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30 de la Loi – la date de dépôt de la demande [*Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (COMC), page 475];
- articles 38(2)c)/16(3) de la Loi – la date de dépôt de la demande;
- articles 38(2)d)/2 de la Loi – la date de dépôt de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 C.P.R. (4^e) 317 (CF)].

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30a)

[10] L'opposant allègue que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi car elle ne renferme pas un état dressé dans les termes ordinaires du commerce. Le fardeau initial de la preuve qui repose sur l'opposant en vertu de l'alinéa 30a) est léger et il peut s'en acquitter par de simples arguments [voir *McDonald's Corp c. M.A. Comacho-Saldana International Trading Ltd* (1984), 1 C.P.R. (3d) 101 (COMC), page 104; *Air Miles International*

Trading BV c. Deutsche Lufthansa AG (2010), 89 C.P.R. (4^e) 230 (CMOC), page 30]. Dans la présente espèce, la preuve et les allégations de l'opposant ne lui permettent pas de s'acquitter de son fardeau initial. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30a) est donc rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e)

[11] Pour s'acquitter du fardeau de la preuve relatif à ce motif d'opposition, l'opposant doit présenter une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués pour appuyer ce motif. Le fardeau de la preuve concernant l'alinéa 30e) est relativement léger car les faits en cause pourraient appartenir au requérant exclusivement [*Canada National Railway Co c. Schwauss* (1991), 35 C.P.R. (3d) 90 (COMC), pages 94-96]. Je ne juge pas que la preuve de l'opposant appuie l'allégation selon laquelle le requérant n'avait pas l'intention d'employer la marque au Canada. Par conséquent, l'opposant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait et ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

[12] L'opposant déclare ce qui suit dans sa déclaration d'opposition :

[Traduction][...] le requérant n'aurait pas pu et ne peut pas être convaincu qu'il a le droit d'employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande.

[13] Conformément à *Novopharm Limited c. AstraZeneca AB* (2002), 21 C.P.R. (4^e) 289 (CAF), page 293, je dois évaluer le caractère suffisant des déclarations associées à la preuve. Après avoir examiné la déclaration d'opposition et la preuve au dossier, je juge que le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement repose sur l'allégation selon laquelle le requérant ne pouvait pas être convaincu qu'il avait le droit d'employer la marque car i) il était au courant de l'emploi antérieur des marques de commerce, des noms commerciaux et des noms de domaines ACE CAFE par l'opposant tel que détaillés dans la déclaration d'opposition et ii) le dessin présenté ci-après (le dessin ACE CAFE LONDON) porte atteinte au droit d'auteur.



[14] M. Huff, président de l'opposant, affirme que le dessin ACE CAFE LONDON a été créé au Royaume-Uni par les citoyens britanniques Mark Wilsmore, Robert Wilsmore et Christopher Church (para 4). M. Huff déclare que le droit d'auteur a été cédé au requérant le 20 mai 2010 (para 4). Même si le contrat de cession annexé comme pièce « A » de l'affidavit de M. Huff ne comporte pas de signatures, je suis prête à accueillir la déclaration de M. Huff en ce qui concerne la cession car elle n'est pas contredite et le requérant a décidé de ne pas le contre-interroger.

[15] Comme il semble y avoir un droit d'auteur lié au dessin ACE CAFE LONDON appartenant au prédécesseur en titre de l'opposant et que l'opposant a fait la preuve de l'emploi de ce dessin (et de dessins légèrement différents) avant la date de dépôt de la demande en cause et que la marque est pratiquement identique, il semble que l'opposant ait présenté une preuve suffisante à première vue de violation de droit d'auteur. J'adopte les commentaires du membre Martin de la Commission dans l'affaire *E Remy Martin & Co SA c. Magnet Trading Corp (HK)* (1988), 23 C.P.R. (3d) 242 (COMC), page 246 :

[Traduction]

Étant donné qu'un droit d'auteur lié au dessin de centaure de l'opposant existe au Canada, que l'opposant a fait la preuve d'un emploi assez répandu de ce dessin sur ses étiquettes et ailleurs et que la partie graphique de la marque du requérant est pratiquement identique au dessin de l'opposant, il semblerait que l'opposant ait présenté une preuve suffisante à première vue de violation de droit d'auteur. [...] Cela ne veut pas dire que le requérant a, de fait, violé le droit d'auteur de l'opposant. Cependant, le requérant n'a rien fait pour démontrer le contraire, par exemple, présenter une preuve de création indépendante. Si, de fait, le requérant a violé le droit d'auteur de l'opposant, il ne pouvait pas être convaincu qu'il avait le droit d'enregistrer les deux marques visées par sa demande et dont la caractéristique dominante est un dessin pratiquement identique à celui de l'opposant. Étant donné que le requérant a le fardeau ou le fardeau ultime de montrer qu'il respecte

l'alinéa 29*i*) de la Loi, je dois conclure que le premier motif de chaque opposition de l'opposant est accueilli.

Même si le droit d'auteur a été cédé à l'opposant après la date de dépôt de la demande, je dispose de renseignements suffisants pour conclure qu'il y avait une preuve suffisante à première vue de violation de droit d'auteur à cette date importante. Par conséquent, je conclus que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il était convaincu qu'il avait le droit d'employer la marque au Canada. Ce motif d'opposition est donc accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)c)

[16] L'opposant allègue que le requérant n'a pas le droit d'enregistrer la marque car elle crée de la confusion avec la révélation de ses noms commerciaux. À l'alinéa 16(3)c), il est question d'un nom commercial antérieurement employé au Canada, et non antérieurement révélé [*Habib Bank Ltd c. Habib Bank AG Zurich*; 2011 CarswellNat 4526 (CMOC), pages 20-21]. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

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

[17] L'opposant allègue ensuite que le requérant n'a pas le droit d'enregistrer la marque parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce ACE CAFE, ACE CAFE & Design et ACE CAFE RACER & Design révélées en liaison avec les marchandises et services de l'opposant, notamment des vêtements et accessoires, ainsi que des services de divertissement, de restauration et de bar. Afin de s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe, l'opposant doit montrer qu'il a révélé une ou plusieurs de ses marques au Canada avant le 25 février 2009 et qu'il n'a pas abandonné sa ou ses marque(s) en date du 14 avril 2010. L'article 5 de la Loi décrit les critères pour qu'une marque soit réputée « révélée » :

5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas :
 - a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada
 - b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :
 - (i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

(ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

[18] En conséquence, l'opposant doit prouver :

1. que l'une de ses marques a été employée dans un autre pays de l'Union;
2. que ses marchandises ou services ont été annoncés en liaison avec l'une de ces marques en utilisant l'une des deux méthodes décrites à l'article 5;
3. que cette marque est bien connue au Canada par suite de cette annonce (la marque doit être connue dans une grande partie du Canada) [voir *Marineland Inc c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd* (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (CF)].

[19] M. Huff ne fournit aucune preuve selon laquelle les marchandises ou services de l'opposant ont été annoncés au Canada dans des publications imprimées ou des émissions de radio avant le 25 février 2009 et l'une de ses marques de commerce est connue au Canada par suite de cette annonce. Par conséquent, ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait et le motif fondé sur l'alinéa 16(3)a) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[20] L'opposant allègue que la marque n'est pas distinctive en ce qui a trait aux noms commerciaux et aux marques de commerce mentionnées dans la déclaration d'opposition ainsi que les noms de domaines *ace-cafe-london.com* et *acecafeshop.com*. Il incombe à l'opposant de s'acquitter du fardeau initial de montrer que, en date du 27 août 2010, un ou plusieurs de ses noms commerciaux, marques de commerce ou noms de domaines étaient connus de façon telle qu'il ne pouvait nier le caractère distinctif de la marque.

[21] Le témoignage de M. Huff, résumé plus bas, relativement au nom de domaine *ace-cafe-london.com*, est suffisant pour lui permettre de s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe :

- Le café Ace Cafe London a vu le jour à Londres, en Angleterre, en 1938 (para 2). Après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu connu comme un lieu de rassemblement pour les motocyclistes (para 2). Le café Ace Cafe London a fermé ses portes en 1969 à cause de difficultés financières (para 2).
- En 1993, l'opposant a organisé une activité de réunion à laquelle ont participé plus de 10 000 personnes, le 4 septembre 1994 (para 2). En 2001, l'opposant a rouvert le café Ace Cafe London (para 2). Ce café a pour thème principal la culture motocycliste anglaise des années 1950 et offre des spectacles musicaux, des expositions de motocyclettes et d'automobiles, des événements, des réunions et des balades en motocyclette (para 3; pièce « E »).
- L'opposant exploite un site Web sous le nom de domaine *ace-cafe-london.com*, qui a été créé en 1998 (para 2). Ce site Web comporte des photos du café Ace Cafe London et de plusieurs événements qui y ont été organisés (pièce « G »).
- L'opposant vend de la marchandise comme des T-shirts, de la vaisselle, des insignes et des pièces, des autocollants, des affiches, des livres, des CD, des DVD et des bijoux, sous la marque de commerce ACE CAFE LONDON, provenant tous du café Ace Cafe London et du site Web *ace-cafe-london.com* (para 3; pièce « F »). L'opposant diffuse également un bulletin pour ses membres. L'abonnement peut se faire sur le site Web *ace-cafe-london.com* (para 17; pièce « L »).
- L'opposant fournit divers courriels provenant du nom de domaine *ace-cafe-london.com* et confirmant l'expédition de marchandise à des adresses canadiennes entre 2008 et 2010 (pièce « H »).
- Le nom de domaine *ace-cafe-london.com* est diffusé dans une publicité sur le club de motocyclistes et les services de divertissement de l'opposant depuis au moins 1999 (voir, par exemple, la pièce « E », page 202).
- En 2010, le nom de domaine *ace-cafe-london.com* a reçu 33 millions de visites (pièce « J »), dont plus de 19 000 provenaient du Canada (para 15).

En particulier, le témoignage de M. Huff concernant le nombre de visites au Canada et les courriels confirmant la livraison de marchandise suffisent pour que l'opposant s'acquitte du fardeau qui lui incombe de montrer que son nom de domaine était connu à un point tel qu'il pouvait nier le caractère distinctif de la marque.

[22] Le témoignage non contredit de M. Huff est que le nom de domaine *ace-cafe-london.com* est connu à tout le moins dans une certaine mesure au Canada, tandis que rien ne prouve que la marque est connue. Les marchandises et services chevauchent de façon importante les marchandises et services de l'opposant offerts ou annoncés sur le site Web *ace-cafe-london.com* ou en liaison avec ce nom de domaine. En outre, il y a un chevauchement important entre le nom de domaine de l'opposant et la marque, lesquels se ressemblent dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Les deux suggèrent le café bien connu ACE CAFE, mais à différents endroits. Comme le requérant n'a déposé aucune preuve et n'a présenté aucune observation, il ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver que la marque est distinctive ou qu'elle est adaptée à distinguer les marchandises ou services. Ce motif d'opposition est donc accueilli.

Disposition

[23] En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement n^o 1428953 en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Lou-Ann Dubé, trad.